

**TRIBUNAL DE APELACIONES DEL NOVENO CIRCUITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE NORTEAMERICA**

Traducción: Trad. Púb. Andrea Pagano

DAVID ELLIOTT, persona física;
CHRIS GILLESPIE, persona física,
Demandantes-Apelantes,
vs.
GOOGLE, INC., una empresa de Delaware
demandado en la acción y la apelación

No. 15-15809
D.C. No.
2:12-cv-01072-
SMM

DICTAMEN

Apelación del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el Distrito
de Arizona
Preside el Juez de Distrito, Stephen M. McNamee

Procesado y elevado el 17 de marzo de 2017
San Francisco, California

Archivado el 16 de mayo de 2017

Ante: los jueces de Circuito Richard C. Tallman and Paul J. Watford y el Juez principal del
distrito, Louis Guirola, Jr. *

* El Honorable Louis Guirola, Jr., Juez Principal de Distrito de los Estados Unidos de
Norteamérica para el Distrito sur de Mississippi, preside por designación.

Dictamen del Juez Tallman;
Coincidencia del Juez Watford

RESUMEN**

Ley de Marcas Registradas

El panel confirmó la sentencia sumaria del tribunal de distrito en favor de Google, Inc., en una acción legal amparada en la ley Lanham, que pretendía la cancelación de la marca comercial GOOGLE argumentado su carácter genérico.

El panel sostuvo que un reclamo por carácter genérico o “genericidad”, en el que el público se apropia de una marca comercial y la usa como nombre genérico de un tipo particular de bienes o servicios, independientemente de su fuente, debe realizarse en relación con un tipo particular de bienes o servicios. De tal manera, el tribunal de distrito se concentró adecuadamente en los motores de búsqueda de internet, en vez de concentrarse en la “acción” de buscar en internet. Además, el panel también sostuvo que el uso de la palabra “googlear” como verbo sinónimo “buscar en internet”, en vez de uso como adjetivo, no constituía automáticamente un uso genérico. El panel sostuvo la conclusión del tribunal de distrito que concluyó que la evidencia suministrada por el demandante no fue suficiente para establecer que el significado primario de la palabra “google” para el público relevante fuera un nombre genérico para los motores de búsqueda de internet, en vez de la marca que identifica al motor de búsqueda Google en particular.

En coincidencia, el juez Watford expresó que se sumaba a opinión del tribunal con la salvedad de que el panel no necesita decidir si la evidencia del uso verbal “indiscriminado” de la marca comercial podría en alguna oportunidad transmitir algo a un jurado acerca de si el público piensa en la marca principalmente como el nombre genérico para un tipo de bien o servicios.

LETRADOS

Richard M. Wirtz (apelación) y Erin K. Barns, Wirtz Law APC, San Diego, California;
Thomas D. Foster, TD Foster – Intellectual Property Law, San Diego, California; por los Demandantes – Apelantes.

Angela L. Dunning (apelación), Cooley LLP, Palo Alto, California; Peter J. Willsey, Cooley LLP, Washington, D.C.; por los demandados en acción y apelación.

** Este resumen no constituye parte alguna del dictamen de la corte. Ha sido preparado por el personal del tribunal para la comodidad del lector.

DICTAMEN

TALLMAN, Juez de circuito

I.

Entre el 29 de febrero de 2012 y el 10 de marzo de 2012 Chris Gillespie utilizó un registrador de nombres de dominio para adquirir 763 nombres de dominio que incluyeran la palabra “google”. Cada uno de dichos nombres de dominio acoplaban la palabra “google” con algún otro término que identificaba una marca, persona o producto específicos, por ejemplo: “googledisney.com”, “googlebarackobama.net” y “googlenewtvs.com”.

Google, Inc. (“Google”) objetó dichos registros y rápidamente interpuso una demanda en el foro Nacional de Arbitraje (“NAF” por sus siglas en inglés), quien detenta la autoridad de decidir ciertas disputas por nombres de dominio en virtud de las condiciones de uso del registro. Google argumentó que los dominios obtenidos violaban las Políticas de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, que se encuentran incluidas en las condiciones de uso del registro, y que constituyen una infracción a los nombre de dominio, lo que se conoce coloquialmente como “ciberocupación”. En concreto, google argumentó que los nombres de dominio eran parecidos a la marca comercial GOOGLE¹, que causaban confusión y que fueron registrados de mala fe. NAF estuvo de acuerdo y transfirió los nombres de dominio a Google el 10 de mayo de 2012.

Poco después, David Elliott inició acciones legales en el Tribunal de Distrito de Arizona. Gillespie posteriormente se unió a esta acción². Elliott solicitaba la cancelación de la marca comercial GOOGLE en virtud de la Ley Lanham, la que permite la cancelación de una marca comercial registrada en el caso de que se la entienda principalmente como “nombre genérico para los bienes o servicios, o porción de los mismos, para los que se ha registrado”. 15 U.S.C. § 1064(3). Elliott pidió la cancelación sobre la base de que la palabra “google” se entiende primordialmente como “término genérico utilizado universalmente para describir la acción de buscar en la internet”.

El 23 de setiembre de 2013 las partes iniciaron acciones cruzadas para obtener una sentencia sumaria sobre el tema de la genericidad. Elliott solicitó dicho procedimiento sobre la base de que (1) es un hecho indiscutible que la mayoría del público relevante usa la palabra “google(ar)” como verbo, por ejemplo, cuando dice “lo googleé”; y (2) el uso verbal constituye un uso genérico como cuestión de derecho. Google sostuvo que dicho uso verbal no constituye automáticamente un uso genérico y que Elliott no logró siquiera

¹ Tanto el caso del NAF como el presente se refieren a dos registros de marca separados, los números 2884502 y 2806075. Sin embargo, debido a que ambas partes acuerdan que estas dos marcas se refieren colectivamente al motor de búsqueda Google y sus servicios relacionados, nos referimos a estas marcas en forma colectiva como marca comercial GOOGLE.

² En el resto de este documento, nos referiremos colectivamente a los apelantes como “Elliott”.

presentar una cuestión de hecho que pudiera ser objeto de una acción legal en la determinación de la condición genérica de la marca comercial GOOGLE. En concreto, Google sostuvo que Elliott no logró presentar evidencia suficiente para avalar una decisión del jurado acerca de que el público relevante entendiera primariamente a la palabra “google” como nombre genérico de los motores de búsqueda en internet. El Tribunal de Distrito, de acuerdo con Google y con su presentación de la investigación relevante, falló sumariamente a su favor.

En la apelación Elliott presenta dos argumentos. En primer lugar, arguye que el Tribunal de Distrito no aplicó correctamente el test de significado principal y no logró reconocer la importancia del uso verbal. En segundo lugar, plantea que el Tribunal de Distrito, sopesó la evidencia, en forma impermisible, al fallar sumariamente en favor de Google. Hemos analizado nuevamente la sentencia sumaria otorgada por el Tribunal de Distrito y nos hemos preguntado, interpretando la evidencia de la forma más favorable para Elliott, “para determinar si existen genuinas cuestiones materiales de hecho, y si el Tribunal de Distrito aplicó correctamente la ley sustantiva relevante”. *KP Permanent Make-Up, Inc. vs. Lasting Impression I, Inc.*, 408 F.3d 596, 602 (9th Cir. 2005) (citando a *Clicks Billiards, Inc. vs. Sixshooters, Inc.*, 251 F.3d 1252, 1257 (9th Cir. 2001)). En virtud de las razones debajo descriptas, rechazamos ambos argumentos de Elliott y confirmamos la sentencia sumaria en favor de Google.

II.

Reconocemos cuatro categorías de términos relacionados con la posible protección de marcas comerciales: términos (1) genéricos, (2) descriptivos, (3) sugestivos y (4) arbitrarios o de fantasía. *Filipino Yellow Pages, Inc. vs. Asian Journal Publ'ns, Inc.*, 198 F.3d 1143, 1146 (9th Cir. 1999) (citando a *Surgicenters of Am., Inc. vs. Med. Dental Surgeries, Co.*, 601 F.2d 1011, 1014 (9th Cir. 1979)). Este caso se relaciona con la primera y cuarta categorías, que yacen en los extremos opuestos del espectro de protección. En un extremo, los términos genéricos son nombres “descriptivos comunes” que sólo identifican el tipo de bien “del cual el producto o servicio específico forma parte” *Park'N Fly, Inc. vs. Dollar Park & Fly, Inc.*, 718 F.2d 327, 329 (9th Cir. 1983), revisado por otras causales, 469 U.S. 189. Los términos genéricos no son pasibles de protección ya que no han identificado la fuente de un producto. Id. En el extremo opuesto, las marcas arbitrarias o de fantasía “emplean palabras o frases que carecen de una conexión comúnmente entendida con el producto”. *JL Beverage Co. vs. Jim Beam Brands Co.*, 828 F.3d 1098, 1107 (9th Cir. 2016). Las marcas arbitrarias o de fantasía se encuentran “automáticamente protegidas ya que sirven naturalmente a la identificación de la fuente particular de un producto”. *KP Permanent Make-Up, Inc.*, 408 F.3d at 602 (se omiten las alteraciones) (citando a *Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 768 (1992)).

Con el transcurso del tiempo, el titular de una marca comercial válida podría convertirse en “víctima de genericidio” *Freecycle Network, Inc. vs. Oey*, 505 F.3d 898, 905 (9th Cir. 2007) (citando a *J. Thomas McCarthy, McCarthy en Trademarks and Unfair Competition* § 12:1 (4th ed. 1998) [en adelante, *McCarthy*]). El “genericidio” ocurre cuando el público se

apropia de una marca comercial y la usa como nombre genérico para tipos particulares de bienes o servicios, independientemente de su fuente. Por ejemplo, ASPIRIN, CELLOPHANE, y THERMOS gozaron una vez de protección en su condición de marcas arbitrarias o de fantasía, ya que se entendía principalmente que identificaban la fuente de ciertos bienes. Pero el público se apropió de dichas marcas y ahora entiende principalmente que aspirina, celofán y termo son los nombres genéricos de dichos objetos. Véase *Bayer Co. vs. United Drug Co.*, 272 F. 505, 510 (S.D.N.Y. 1921); *DuPont Cellophane Co. vs. Waxed Prods. Co.*, 85 F.2d 75, 82 (2d Cir. 1936); *King-Seeley Thermos Co. vs. Aladdin Indus.*, 321 F.2d 577, 579 (2d Cir. 1963). Los propietarios originales de las marcas ASPIRIN, CELLOPHANE, y THERMOS han sido, de esta manera, víctimas de la genericidad.

En todo caso en el que se alegue el genericidad, la cuestión radica en la determinación de si la marca comercial ha dado el “paso fatal” en el camino de la genericidad. *Ty Inc. vs. Softbelly’s Inc.*, 353 F.3d 528, 531 (7th Cir. 2003). El mero hecho de que el público a veces use la marca comercial para un producto específico no convierte inmediatamente a la marca en un genérico. Véase 15 U.S.C. § 1064(3). Al contrario, una marca comercial sólo se convierte en genérica cuando “el significado primordial de la marca registrada para el público relevante” es el nombre usado para un tipo de bien o servicio, independientemente de su fuente. *Id.*

Hemos descripto esta situación frecuentemente como el test “quién-eres/qué-eres?”. Véase *Yellow Cab Co. of Sacramento vs. Yellow Cab of Elk Grove, Inc.*, 419 F.3d 925, 929 (9th Cir. 2005) (citando a *Filipino Yellow Pages, Inc.*, 198 F.3d en 1147). Si el público relevante entiende que la marca básicamente describe “quién” es un bien o servicio específico, o de dónde viene, entonces la marca sigue siendo válida. En cambio, si el público relevante entiende que la marca describe “qué” es dicho bien o servicio específico, entonces la marca se ha vuelto genérica. En resumen, nos preguntamos si el “significado primordial del término en la mente del público consumidor es [ahora] el producto [pero no] el productor.” *Kellogg Co. vs. Nat’l Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938).

A.

En la apelación, Elliott declara haber presentado suficiente evidencia para crear una cuestión de hecho pasible de acción judicial en relación con la determinación de la condición genérica de la marca comercial GOOGLE, y que el Tribunal de Distrito cometió un error cuando falló sumariamente a favor de Google. En primer lugar, arguye que el Tribunal de Distrito erró porque aplicó mal el test de significado primario y no reconoció la importancia del uso verbal. En particular, sostiene que el Tribunal de Distrito encuadró erróneamente la investigación acerca de lo que el público relevante entiende como significado primario de la palabra “google”; la entiende como nombre genérico o como marca que identifica el motor de búsqueda Google en particular? Elliott arguye que, en cambio, el tribunal debió haber investigado si el público relevante utiliza principalmente la palabra “googlear” como verbo.

Concluimos que la investigación propuesta por Elliott tiene fallas fundamentales por dos razones. En primer lugar, Elliott no reconoce que un reclamo de genericidio siempre debe estar relacionado con un tipo específico de bien o servicio. En segundo lugar, asume que el uso verbal constituye automáticamente la condición de uso genérico. Por razones similares, concluimos que el Tribunal de Distrito no erró en su formulación de la investigación relevante en virtud del test de significado primario.

En principio, tomamos esta oportunidad de aclarar que un reclamo por carácter genérico o por su genericidad, debe realizarse en relación con un tipo específico de bien o servicio. No hemos tenido aún ocasión de articular este requisito ya que las partes generalmente presentan sus reclamos de esta manera *sua sponte*. Véase, por ej., *KP Permanent Make-Up, Inc.*, 408 F.3d at 605 (aduce que “micro colores” es un término genérico para los servicios de micropigmentación); *Filipino Yellow Pages, Inc.*, 198 F.3d en 1146 (aduce que “Filipino Yellow Pages” es un término genérico para “directorios telefónicos dirigidos a la comunidad Estadounidense-Filipina”); *Park ‘N Fly, Inc.*, 718 F.2d at 330 (aduce que “Park ‘N Fly” es genérico para estacionamientos de aeropuertos). Pero aquí, Elliott aduce que la palabra “google” se ha convertido en un nombre genérico para “la acción” de buscar en la internet y que la corte ha errado cuando se ha concentrado en los motores de búsqueda en internet. Rechazamos la crítica de Elliott y concluimos que el Tribunal de Distrito ha reconocido adecuadamente el vínculo necesario e inherente entre un reclamo de genericidad y un tipo específico de bien o servicio.

Este requisito resulta claro en el texto de la Ley Lanham, que permite que una parte solicite la cancelación de una marca comercial cuando “se convirtiera en el nombre genérico de los *bienes o servicios*... para los cuales se ha registrado” 15 U.S.C. § 1064(3) (énfasis del redactor). Además la ley Lanham establece que “[si] la marca comercial registrada se convirtiera en el nombre genérico de menos que la totalidad de los *bienes o servicios* para los que se ha registrado, debería pedirse la cancelación del registro sólo para aquellos *bienes o servicios*.” *Id.* (énfasis del redactor). Finalmente, la ley Lanham especifica que la cuestión relevante en virtud del test de significado primario radica en “determinar si la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de [ciertos] *bienes o servicios*”. *Id.* (énfasis del redactor). De esta manera, la ley Lanham recomienda llanamente que el reclamo por el carácter genérico se relacione con un tipo específico de bien o servicio.

Notamos también que dicho requisito es necesario a fin de mantener la viabilidad de las marcas arbitrarias como categoría de marca comercial pasible de protección. Por definición, una marca arbitraria es una palabra que se utiliza para identificar la fuente de un bien con el cual la palabra en cuestión de otra manera carecería de relación lógica. Véase *JL Beverage Co.*, 828 F.3d en 1107. Si no existiera el requisito de que el reclamo de genericidio se relacionara con un tipo específico de bienes, entonces una marca como IVORY (marfil, en idioma inglés), que es “arbitraria en cuanto se aplica al jabón” podría ser cancelada directamente porque es una palabra “genérica cuando se usa para describir un producto hecho de colmillos de elefante”. *Abercrombie & Fitch Co. vs. Hunting World*,

Inc., 537 F.2d 4, 9 n.6 (2d Cir. 1976). La ley de marcas comerciales no opera de tal manera. Esta ley reconoce que un término podría no estar sujeto a protección en relación con un tipo de producto y si estarlo en relación con otro. De esta manera, la existencia misma de las marcas arbitrarias como categoría válida de marca comercial sustenta nuestra conclusión de que un reclamo por genericidio debe relacionarse con un tipo particular de bien o servicio.

En segundo lugar, la investigación alternativa de Elliott presenta defectos porque un uso verbal no constituye automáticamente un uso genérico. Elliott aduce que una palabra sólo puede ser usada como marca cuando se la emplea como adjetivo. Sustenta este reclamo al comparar las definiciones de adjetivos y de marcas comerciales, notando que tanto unos como otras tienen funciones descriptivas.

Nuevamente, el argumento semántico de Elliott contradice los principios fundamentales que subyacen en la condición de protección de las marcas comerciales. Cuando el Congreso modificó la Ley Lanham para especificar que el test de significado primordial se aplica a los reclamos por carácter genérico, reconoció específicamente que un individuo podría usar una marca comercial como un nombre de producto (por ejemplo, como sustantivo) y aun así utilizar la marca con una fuente particular (por ejemplo, una marca comercial) en mente. Además, explicó que:

Una marca comercial puede servir una doble función:
[nombrar] un producto y al mismo tiempo indicar su fuente.
Se admite que si el producto es único, es más probable que la marca adoptada y utilizada para identificar dicho producto se utilice como si fuera el nombre que lo identifica. "Sin embargo, esto no es un elemento concluyente acerca del carácter genérico de la marca.

S. Rep. No. 98-627, en 5 (1984). De este modo, el Congreso nos ha indicado que un hablante en particular puede utilizar una marca comercial como sustantivo y emplear simultáneamente el mismo término con el sentido de identificar la marca comercial.

Además, ya hemos rechazado implícitamente la teoría propuesta por Elliott, en la que sólo el uso adjetivo constituye el uso de la marca. En *Coca-Cola Co. vs. Overland, Inc.*, 692 F.2d 1250 (9th Cir. 1982), la empresa Coca-Cola demandó a un restaurante local por infringir la ley de marcas comerciales ya que sus camareros reemplazaban, regular y subrepticamente, los pedidos de "coca" con una bebida diferente de Coca-Cola. Id. en 1252. El restaurante se defendió sobre la base de genericidio, arguyendo que la marca COKE se ha convertido en un nombre genérico para todas las bebidas cola. Id. en 1254. Para sustentar su reclamo, el restaurante presentó declaraciones juradas de sus empleados, en los que éstos afirmaban que los clientes que ordenaban una "coca" usaban el término en un sentido genérico. Id. Rechazamos estas declaraciones porque no se basaban en un conocimiento personal. En un aspecto más pertinente al caso en cuestión, notamos que el mero hecho de que los clientes ordenaran una "coca" (por

ejemplo, usando la marca como sustantivo, no logró demostrar “qué pensaban los clientes”, o si éstos tenían alguna fuente específica en mente. Id. en 1255.

Si Elliott estuviera en lo cierto, y una marca comercial sólo pudiera cumplir su función de identificar una marca cuando se la usa como adjetivo, entonces no hubiéramos citado la necesidad de pruebas respecto de los procesos de pensamiento de los clientes. En cambio, el hecho de que los clientes utilizaran la marca comercial como sustantivo y ordenaran una “coca”, hubiera probado que no tenían en mente una fuente específica del producto. De este modo, hemos rechazado implícitamente la teoría de Elliott, la que sostiene que una marca comercial sólo puede tener la función de identificar una fuente cuando se la usara como adjetivo.

Por tales razones, el Tribunal de Distrito rechazó correctamente la teoría de Elliott que sostiene que el uso verbal constituye automáticamente un uso genérico³. Más aún, el Tribunal de Distrito creó adecuadamente los términos “verbo discriminativo” y “verbo no discriminativo” a fin de evaluar los ejemplos de uso verbal suministrados por Elliott, y para determinar si eran también ejemplos de uso genérico. Aunque novedosos, estos términos enmarcan adecuadamente la investigación relevante para determinar si un hablante tiene en mente una fuente específica. Ya hemos reconocido que un cliente podría usar el sustantivo “coca” en sentido indiscriminado, sin ninguna bebida cola en particular en mente, o en un sentido discriminado, con la bebida Coca-Cola en mente. De igual modo, reconocemos ahora que un usuario de internet podría usar el verbo “googlear” en sentido indiscriminado, sin ningún motor de búsqueda en internet específico en mente; o en un sentido discriminado, con el motor de búsqueda en internet Google en mente.

Debido a que una demanda por genericidio debe relacionarse con un tipo de producto o servicio específico y a que el uso verbal no necesariamente constituye un uso genérico, el Tribunal de Distrito no erró al rehusarse a realizar su investigación en el marco del uso de la palabra “googlear” como un verbo por parte del público relevante. Además, el Tribunal de Distrito dirigió correctamente su investigación sobre el significado principal de la palabra “google” para el público relevante, como nombre genérico de los motores de búsqueda en internet o como marca que identifica el motor de búsqueda en internet Google en particular. Por lo tanto, evaluamos la demanda de genericidio presentada por Elliott, así como el carácter suficiente de la evidencia suministrada por éste en relación con la investigación adecuada.

³ Reconocemos que si una marca comercial se usa como adjetivo, en general será más sencillo probar que la marca comercial cumple la función de identificar una fuente. Si un hablante pidiera un “pañuelo Kleenex”, queda claro que tiene en mente una marca específica. Pero no asumiremos que el hablante no tiene una marca en mente sólo porque usara un sustantivo pidiera simplemente “un Kleenex”. En cambio, la parte que lleva la carga de la prueba debe ofrecer pruebas para sustentar la determinación de un uso genérico. See McCarthy § 12:8 (“El hecho de que los compradores o usuarios frecuentemente pidan u ordenen un producto por su nombre [marca comercial] no prueba necesariamente que el término esté siendo utilizado como “nombre genérico”).

B.

Elliott luego arguye que el Tribunal de Distrito debe haber sopesado la evidencia, en forma impermisible, cuando emitió la sentencia sumaria en favor de Google, a la luz de la “abrumadora” de evidencia que Elliott presentó para fundamentar su demanda de genericidio. Véase *Jesinger vs. Nevs. Fed. Credit Union*, 24 F.3d 1127, 1131 (9th Cir. 1994) (donde un tribunal “no debe sopesar la prueba” en una sentencia sumaria). Estamos en desacuerdo. En cambio, hemos concluido que la prueba admisible presentada por Elliott no es, en gran parte, pertinente para la investigación permitida en virtud del test de significado primario, ya que Elliott ignora que un reclamo por genericidio debe relacionarse con un tipo específico de bien o servicio.

La parte que reclamara la cancelación de una marca registrada, deberá soportar el peso de la prueba del genericidio mediante la preponderancia de pruebas. *Anti-Monopoly, Inc. vs. Gen. Mills Fun Grp.*, 684 F.2d 1316, 1319 (9th Cir. 1982). Además, el tenedor de una marca registrada se beneficia de la presunción de validez y ha ya “cumplido su obligación (inicial) de demostrar” la falta de “una cuestión genuina de hecho objetivo” en relación con el genericidio. *Coca-Cola Co.*, 692 F.2d en 1254. Por lo tanto, en vistas de la investigación relevante en virtud del test de significado primario, se exigió a Elliott identificar la prueba suficiente para que el jurado pudiera determinar que el significado primario de la palabra “google” para el público relevante fuera el mismo que el nombre de las búsquedas de en motores de internet en general, y no una marca que identificara a el motor de búsqueda google en particular.

En la sentencia sumaria el Tribunal de Distrito asume que la mayoría del público usa el verbo “googlear” para referirse a la “acción de buscar en internet, independientemente del motor de búsqueda utilizado”⁴. En otras palabras, se asume que la mayoría del público usa el verbo “googlear” con un sentido genérico e indiscriminado. Por lo tanto, el Tribunal de Distrito ha concluido que este hecho, de por sí, no puede asistir al jurado a determinar el genericidio en virtud del test de significado primario. Estamos de acuerdo.

Como se ha explicado anteriormente, la demanda de genericidio debe relacionarse con tipo específico de bien o servicio. Aun cuando asumiéramos que el público utiliza el verbo “googlear” con sentido genérico e indiscriminado, esto nada nos dice acerca de la forma en la que el público comprende primariamente la palabra misma, independientemente de su función gramatical, en relación con los motores de búsqueda en internet. Como se explica más adelante, también estamos de acuerdo con que la prueba admisible por Elliott sólo sustenta la inferencia favorable, pero insuficiente, ya obtenida por el Tribunal de Distrito: la mayoría del público usa el verbo “googlear” en sentido genérico. Por sí sólo⁵,

⁴ Al asumir de esta manera, el Tribunal de Distrito llegó a una inferencia favorable (y generosa) para Elliott. Como se ha tratado con anterioridad, el uso verbal no necesariamente constituye un uso genérico, aunque la mayoría de la prueba elevada por Elliott se sustenta en dicha teoría.

⁵ En forma contraria a la sugerencia de nuestro colega, no sostenemos que el uso verbal genérico sea una “categoría irrelevante”. Sin embargo, la prueba de que una marca se utiliza en sentido genérico en una

este hecho no es suficiente para sustentar una determinación de genericidio por parte del jurado. Por lo tanto el Tribunal de Distrito ha fallado sumaria y apropiadamente en favor de Google.

Comenzamos con las tres encuestas de consumo presentadas por Elliott. Las encuestas a consumidores pueden ser utilizadas para sustentar un reclamo de genericidio “en tanto se realicen de conformidad con los principios aceptados”. *Stuhlberg Int’l Sales Co. vs. John D. Brush & Co.*, 240 F.3d 832, 840 (9th Cir. 2001). Aquí, el Tribunal de Distrito excluyó correctamente a dos de las encuestas a consumidores de Elliott, ya que no fueron realizadas de conformidad con los principios aceptados. Específicamente, dichas encuestas fueron diseñadas y conducidas por los asesores legales de Elliott, quienes no están calificados para diseñar o interpretar encuestas. Véase *Federal Judicial Center, Reference Manual on Scientific Evidence* 364 (3d ed. 2011) (que explica que una encuesta diseñada en forma válida requiere típicamente una educación universitaria o experiencia profesional en la investigación por encuestas).⁶

El Tribunal de Distrito sólo consideró, correctamente, la tercera encuesta de Elliott, elaborada por James Berger, un experto calificado en encuestas. La tercera encuesta de Elliott se relaciona con “Thermos”, la que suele “poner al encuestado en una situación imaginaria ... y le pregunta cómo pediría” el tipo de producto que se supone es representado en forma genérica por la marca. *McCarthy* § 12:15 (citando a *Am. Thermos Prods. Co. vs. Aladdin Indus.*, 207 F. Supp. 9, 21–22 (D. Conn. 1962), *aff’d*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)). Aquí, Berger preguntó a 251 encuestados: “Si fuera a pedirle a un amigo que buscara algo en internet, qué palabra o frase utilizaría para decirle lo que usted espera que ésta persona hiciera?”. Más de la mitad de los 251 encuestados respondieron con la palabra “google” usada como verbo (googlear).

Aunque el uso verbal no constituye automáticamente un uso genérico, el Tribunal de Distrito permitió que Berger se basara en la tercera encuesta para ofrecer su “testimonio experto: la mayoría del público usa la palabra google (googlear) como un verbo (genérico y no discriminativo) para significar la acción de buscar en internet”. De este modo, la encuesta al consumidor de Elliott aceptada como prueba no excede la inferencia favorable ya determinada por el Tribunal de Distrito.⁷

circunstancia en particular no puede sustentar la determinación de genericidio, cuando no fuera acompañada de pruebas relacionadas con el significado primario de la marca como un todo.

⁶ El Tribunal de Distrito también ha notado correctamente que, si las encuestas fueran admitidas, los asesores de E deberían retirarse a fin de ofrecer testimonio sobre los resultados de la encuesta. Véase *Ariz. R. Sup. Ct. 42, E.R. 3.7* (“el abogado no deberá actuar como defensor en un juicio en el que resultara probable que dicho abogado resultara un testigo necesario...”)

⁷ El Tribunal de Distrito también consideró una cuarta encuesta. Aunque Google ya se beneficia de una presunción contra el genericidio, véase *Coca-Cola Co.*, 692 F.2d en 1254, Google ofreció una encuesta de la marca “Teflon” para probar que la marca GOOGLE no es genérica. La encuesta sobre Teflon comienza con una breve lección que explica la diferencia entre nombres comerciales y nombres comunes. Luego le pide a los encuestados que clasifiquen una serie de palabras, incluyendo la marca comercial en cuestión, como

Consideramos luego los ejemplos presentados por Elliott del uso alegadamente genérico por parte de los medios y los consumidores. Los ejemplos documentados de uso genérico podrían sustentar una demanda de genericidio si revelaran un consenso público prevalente relacionado con el significado primario de una marca comercial registrada. Véase McCarthy § 12:13 (que explica que el uso genérico por parte de los medios “resulta una fuerte indicación de la percepción del público en general”) (citando a *Murphy Door Bed Co. vs. Interior Sleep Sys., Inc.*, 874 F.2d 95, 101 (2d Cir. 1989)). Sin embargo, si las partes ofrecieran ejemplos de uso genérico y de marca que compitieran entre sí, esta fuente de prueba se consideraría típicamente insuficiente para probar el genericidio. Véase *id.*

Inicialmente, notamos que los ejemplos admisibles de Elliott sólo son ejemplos de uso verbal. Para repetir, el uso verbal no constituye automáticamente un uso genérico. Por ejemplo, Elliott pretende ofrecer un ejemplo de uso genérico por parte de T-Pain, un popular músico de rap. Pero no asumiremos que T-Pain esté utilizando la palabra “google” en sentido genérico sólo porque le dice a sus oyentes que “gogleen” su nombre”. T-Pain, *Bottlez, on rEVOLVEr* (RCA Records 2011). Sin mayor evidencia en relación con el proceso interno de pensamiento de T-Pain, no podemos decir si está usando “google” e un sentido discriminado o indiscriminado. De tal manera, muchos de los ejemplos admisibles de Elliott no sustentan siquiera la inferencia favorable que indica que la mayoría del público relevante usa el verbo “googlear” en sentido genérico. Elliott también intentó ofrecer claros ejemplos de uso verbal no discriminatorio por parte de los medios y los consumidores. Por ejemplo, en respuesta a la moción de Google para obtener una sentencia sumaria, presentó una transcripción de un episodio de un programa de televisión alemán en el que un personaje expresa haber “googleado en Wikipedia”. Elliott también presentó ejemplos en los que los medios usan frases como “googlear en ebay”, “googlear en facebook” y “googlear en pinterest”. Finalmente, las pruebas elevadas por Elliott sugieren que ciertos consumidores declaran haber accedido a un sitio web “googleandolo”, aunque en la realidad dichos consumidores hubieran accedido al sitio web a través de un motor de búsqueda en internet diferente de Google.

El Tribunal de Distrito excluyó correctamente estos ejemplos de uso verbal no discriminatorio ya que no fueron divulgados durante el proceso de instrucción, y debido a que Elliott no logró demostrar que su demora fuera “materialmente justificada o ... inofensiva”. Fed. R. Civ. P. 37(c)(1); véase también *Yeti by Molly, Ltd. vs. Deckers Outdoor Corp.*, 259 F.3d 1101, 1106 (9th Cir. 2001) (“Ofrecemos una latitud particularmente generosa a la capacidad discrecional del tribunal para emitir sanciones durante el proceso de descubrimiento de pruebas ...”). Además, aún si estos ejemplos

marca o nombre común. *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Int'l, Inc.*, 393 F. Supp. 502, 526–27 (E.D.N.Y. 1975). En respuesta a la encuesta de google según la de Teflón, algo más del 93% de los encuestados clasificaron a “Google” como marca comercial. La mayoría clasificó también a “Coke,” “Jello,” “Amazon,” y “Yahoo!” como marcas y a “Refrigerator,” “Margarine,” “Browser,” y “Website” como nombres comunes. Al contrario de la encuesta Thermos de Elliott, la de Google ofrece pruebas comparativas sobre cómo entienden primariamente los usuarios la palabra “google” independientemente de su función gramatical.

hubieran sido debidamente presentados, serían en gran parte irrelevantes debido a que sólo operarían a favor de la inferencia favorable ya obtenida por el Tribunal de Distrito.

Consideramos a continuación el testimonio experto ofrecido por Elliott. Cada uno de sus expertos, incluidos el Dr. Berger, el Dr. Patrick Farrell y el Dr. Allan Metcalf opinan que la palabra “google” se emplea en sentido genérico, salvo cuando se la utiliza como verbo⁸. Prima facie, este testimonio simplemente sustenta la inferencia favorable ya obtenida por el Tribunal de Distrito.

A continuación consideramos las pruebas de diccionario ofrecidas por Elliott. Véase McCarthy § 12:13 (donde indica que las definiciones de diccionario son “a veces persuasivas para determinado uso público”). Elliott no presenta ningún ejemplo donde “google” se defina como nombre genérico para los motores de búsqueda en internet. En cambio, Elliott presenta definiciones secundarias que definen a google como verbo. Véase, por ejemplo, *Google*, CollinsEnglishDictionary.com, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/google> (última visita el 15 de abril de 2017) (que define a google principalmente como “marca registrada” y, secundariamente, como un verbo que significa “buscar algo (en internet) por medio de un motor de búsqueda en internet; *Google*, Dictionary.com, <http://dictionary.reference.com/browse/google> (última visita el 15 de abril de 2017) (que define a google principalmente como “marca de un motores de búsqueda en internet líder” pero secundariamente, como un verbo que significa “buscar información acerca de alguna cosa en Internet”). Nuevamente, las pruebas de diccionario ofrecidas por Elliott sólo sustentan la inferencia favorable ya obtenida por el Tribunal de Distrito.⁹

Luego consideramos el reclamo de Elliott acerca de que google emplea su propia marca en forma genérica. El uso genérico de una marca por parte del titular de la misma puede sustentar una determinación de genericidio. Véase McCarthy § 12:13. Sin embargo, Elliott no ha presentados ejemplos de uso genérico por parte de Google. En cambio, ha presentado un mensaje de correo electrónico del cofundador de google, Larry Page, que alienta a los receptores a “...divertirse y seguir googleando!”. Nuevamente, Elliott recurre a un ejemplo de uso verbal. Elliott no ha demostrado, y no es probable que pueda hacerlo, que el cofundador de Google no tuviera un motor de búsqueda en internet en mente

⁸ Elliott no arguye que estos informes tengan ninguna relevancia que exceda la demostración del uso verbal genérico. En cambio, Elliott ataca la credibilidad del experto de Google, el Dr. Nunberg y sostienen que debería permitirse al jurado evaluar su credibilidad. Elliott no puede soportar la carga de su prueba mediante un ataque a la credibilidad de los expertos de Google. Además, el Tribunal de Distrito rechazó correctamente, por no ser comprobados, los ataques al Dr. Nunberg.

⁹ Elliott arguye que estos diccionarios sólo se refieren a la marca GOOGLE porque Google ha amenazado con iniciar acciones legales si las empresas se rehusaran a reconocer la marca registrada. En forma contraria a lo asumido por Elliott, las actividades de seguimiento de Google se sopesan contra la determinación de genericidio. Véase por ejemplo: *Filipino Yellow Pages, Inc.*, 198 F.3d en 1151 (que afirma la confianza del tribunal inferior en la falta de seguimiento de la marca por parte del demandado como evidencia de que la marca se ha convertido en un genérico); *King-Seeley Thermos Co.*, 321 F.2d en 579 (id).

cuando animó a los receptores del boletín de noticias “Google Friends Newsletter” a “seguir googleando”¹⁰.

Finalmente, consideramos el reclamo de Elliott acerca de la carencia de una alternativa eficaz para la palabra “google” como nombre de la “acción” de buscar en internet, independientemente del motor de búsqueda en internet utilizado. Nuevamente, el reclamo de genericidio debe referirse a un tipo específico de bien o servicio. A fin de demostrar que no existe una alternativa eficaz para la palabra “google” como término genérico, Elliott debe demostrar que no existe manera de describir a los motores de búsqueda en internet sin denominarlos “googles”. Debido a que ninguno de sus competidores denomina “un google” a su motor de búsqueda, y el público consumidor reconoce y diferencia los diferentes “motores de búsqueda en internet”, Elliott no ha logrado demostrar que no existe un sustituto disponible para la palabra “google” como término genérico. *Compare, por ej.: Q-Tips, Inc. vs. Johnson & Johnson*, 108 F. Supp. 845, 863 (D.N.J. 1952) (que concluye que “hisopo médico” y “aplicador con punta de algodón” son alternativas eficaces de Q-Tips); *con Bayer Co.*, 272 F. at 505 (que concluye que no existe sustituto genérico para el término “aspirina”, ya que los consumidores desconocen el término “ácido acetilsalicílico”); véase también *Softbelly’s Inc.*, 353 F.3d en 531 (que explica que el genericidio no suele ocurrir “hasta que la marca comercial ha avanzado de tal manera hacia convertirse en el descriptor exclusivo de un producto que los vendedores de las marcas de la competencia no pueden competir eficazmente sin utilizar su nombre”).

Elliott no puede superar la sentencia sumaria sobre la base de una “enorme cantidad” de pruebas irrelevantes. Estamos de acuerdo con el Tribunal de Distrito en que, en el mejor de los casos, Elliott ha presentado pruebas que sustentan la inferencia de que la mayoría del público relevante emplea el verbo “googlear” en sentido genérico. Dado que este hecho aislado no puede sustentar el reclamo de genericidio, el Tribunal de Distrito ha estado en lo correcto al fallar sumariamente en favor de Google.

III

El Tribunal de Distrito ha aplicado correctamente el test de significado, y no ha sopesado la evidencia al fallar sumariamente en favor de Google. Estamos de acuerdo en que Elliott no ha presentado suficientes pruebas para sustentar una determinación por parte del jurado acerca de que el público relevante entiende a la palabra “google” principalmente como un nombre genérico para los motores de búsqueda en internet en vez de entenderla como una marca que identifica al motores de búsqueda en internet Google en particular. Por lo tanto afirmamos el fallo de sentencia sumaria del Tribunal de Distrito.

Costas a Elliott. Véase Fed. R. App. P. 39(a)(2).

¹⁰ Elliott arguye también que el email demuestra el uso genérico ya que la palabra “googleando” está escrita con minúsculas. Como hemos explicado en relación con el uso verbal y el uso nominal, no podemos basarnos solamente en un formalismo gramatical para determinar qué piensa un hablante cuando emplea una marca registrada. Véase *Coca-Cola Co.*, 692 F.2d at 1255.

CONFIRMADA

Juez de Circuito WATFORD, en coincidencia:

Concuero con el bien analizado dictamen de la corte con una salvedad.

A fin de resolver esta apelación, no necesitamos decidir si la prueba del uso verbal “no discriminatorio” de una marca comercial podría alguna vez decirnos algo acerca de lo que el público piensa acerca del nombre genérico de un tipo de producto o servicio. Maj. op. en 13–14. Con el alcance de que la opinión de la corte puede ser concebida como una toma de decisiones al respecto, rechazo unirme a dicho aspecto de su argumento.

No necesitamos resolver si la evidencia del uso verbal no discriminatorio es categóricamente irrelevante en una acción que alega que una marca comercial se ha convertido en genérica ya que, en este sentido, ningún jurado racional podría determinarse en favor del demandante, ni siquiera tomando en cuenta la insustancial evidencia de uso verbal indiscriminado presentada. Para sustentar su moción de sentencia sumaria, google produjo evidencias abrumadoras de que el público entiende principalmente la palabra “Google” como marca de su propio motor de búsqueda, no como el nombre de los motores de búsqueda en general. En la encuesta a consumidores realizada por google, el 93% de los encuestados identificaron a “Google” como una marca comercial y no como un nombre común para los motores de búsqueda. En cada diccionario registrado, la primera entrada para “Google” o “google” se refiere al motor de búsqueda de Google. Google ha obtenido admisiones de los lingüistas expertos del demandante que indican que Google funciona como marca registrada del motor de búsqueda de Google. Google también ha suministrado evidencias que demuestran que emplea su marca registrada para referirse solamente a su propio motor de búsqueda, que persigue las infracciones de otras partes y que sus competidores se abstienen de utilizar la marca comercial para referirse a sus propios motores de búsqueda. Finalmente, Google ofreció evidencias que demuestran que importantes medios utilizan “Google” para referirse exclusivamente al motor de búsqueda de Google.

Como respuesta, el demandante ha elevado miles de páginas de evidencias mayormente irrelevantes que demuestran meramente que “google” se usa a veces como el verbo “googlear”. El atisbo de potencial evidencia que pretende demostrar que el público emplea el verbo “googlear” para referirse a la acción de buscar en Internet con cualquier motor de búsqueda (en vez del motor de búsqueda Google en particular) es demasiado insustancial para salvar el caso del demandante. Por ejemplo, el demandante señala su encuesta basada sobre Thermos, en la que se preguntaba a los encuestados que palabra utilizarían para pedirle a un amigo que buscara algo en Internet. La mayoría de los encuestados respondieron “googlealo”, “googlea algo”, “googlea esto”, “búscalo/googlealo” o “abrí google”. Sin embargo, dichas respuestas comparten el mismo problema que la corte

identifica en casi la totalidad de la evidencia presentada por el demandante, como aquella en la que una letra del músico de rap T-Pain le indica a sus oyentes; “googleen mi nombre”. Es decir que, sin más contexto, simplemente es imposible decir si los encuestados se referían a buscar en Internet con el motor de búsqueda de google o con cualquier motor de búsqueda en general.

A lo sumo, respecto de la evidencia de que el público emplea el verbo “googlear” sin pensar en el motor de búsqueda utilizado, el demandante ha reunido definiciones secundarias de algunos diccionarios y del testimonio experto de sus lingüistas. Cualquier cosa que esta evidencia pudiera sugerir acerca del uso de “google” como verbo, ningún jurado racional podría confiarse en ellas para determinar, en este asunto, que la palabra se hubiera convertido en el nombre genérico de los motores de búsqueda en internet. Como ya se ha mencionado, las definiciones primarias de dicha palabra en estos diccionarios se refieren uniformemente al motor de búsqueda propio de Google. Y los expertos lingüistas admitieron en sus declaraciones que, a pesar de su opinión de que “google” se emplea en forma verbal independientemente de un motor de búsqueda específico, el término no se ha convertido en un nombre genérico para los motores de búsqueda.

Es posible que nunca exista un caso que se funde en la prueba de que una marca comercial se usa generalmente como verbo para referirse al uso de un tipo de bien o servicio, en vez del producto específico para el que se ha registrado la marca comercial. Pero si tal caso surgiera alguna vez, no me resultaría obvio que se impidiera al jurado basarse en la forma en la que el público emplea el término como verbo para determinar si el público también piensa en la marca como en el nombre genérico del tipo de producto o servicio. La manera en la que usamos los términos como verbo suele relacionarse con la forma en que empleamos dichos términos como adjetivos o sustantivos, de modo que la evidencia del uso verbal no discriminatorio podría resultar potencialmente relevante para determinar que una marca comercial se hubiera convertido en el nombre genérico de tipo de bien o servicio. Con el alcance de que la opinión de la corte puede entenderse como una exclusión de la consideración de dicha evidencia como materia de ley, rechazo mi coincidencia.

FOR PUBLICATION

**UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE NINTH CIRCUIT**

DAVID ELLIOTT, an Individual;
CHRIS GILLESPIE, an Individual,
Plaintiffs-Appellants,

v.

GOOGLE, INC., a Delaware
corporation,

Defendant-Appellee.

No. 15-15809

D.C. No.
2:12-cv-01072-
SMM

OPINION

Appeal from the United States District Court
for the District of Arizona
Stephen M. McNamee, District Judge, Presiding

Argued and Submitted March 17, 2017
San Francisco, California

Filed May 16, 2017

Before: Richard C. Tallman and Paul J. Watford, Circuit
Judges, and Louis Guirola, Jr.,* Chief District Judge.

* The Honorable Louis Guirola, Jr., Chief United States District
Judge for the Southern District of Mississippi, sitting by designation.

Opinion by Judge Tallman;
Concurrence by Judge Watford

SUMMARY**

Trademark Law

The panel affirmed the district court's summary judgment in favor of Google, Inc., in an action under the Lanham Act, seeking cancellation of the GOOGLE trademark on the ground that it is generic.

The panel held that a claim of genericness or "genericide," where the public appropriates a trademark and uses it as a generic name for particular types of goods or services irrespective of its source, must be made with regard to a particular type of good or service. The district court thus correctly focused on internet search engines rather than the "act" of searching the internet. The panel also held that verb use of the word "google" to mean "search the internet," as opposed to adjective use, did not automatically constitute generic use. The panel affirmed the district court's conclusion that the plaintiffs' evidence was insufficient to establish that the primary significance of the word "google" to the relevant public was as a generic name for internet search engines, rather than as a mark identifying the Google search engine in particular.

** This summary constitutes no part of the opinion of the court. It has been prepared by court staff for the convenience of the reader.

Concurring, Judge Watford wrote that he joined the court’s opinion with the caveat that the panel need not decide whether evidence of a trademark’s “indiscriminate” verb use could ever tell a jury anything about whether the public primarily thinks of the mark as the generic name for a type of good or service.

COUNSEL

Richard M. Wirtz (argued) and Erin K. Barns, Wirtz Law APC, San Diego, California; Thomas D. Foster, TD Foster – Intellectual Property Law, San Diego, California; for Plaintiffs-Appellants.

Angela L. Dunning (argued), Cooley LLP, Palo Alto, California; Peter J. Willsey, Cooley LLP, Washington, D.C.; for Defendant-Appellee.

OPINION

TALLMAN, Circuit Judge:

I.

Between February 29, 2012, and March 10, 2012, Chris Gillespie used a domain name registrar to acquire 763 domain names that included the word “google.” Each of these domain names paired the word “google” with some other term identifying a specific brand, person, or product—for example, “googledisney.com,” “googlebarackobama.net,” and “googlenewtv.com.”

Google, Inc. (“Google”) objected to these registrations and promptly filed a complaint with the National Arbitration Forum (“NAF”), which has authority to decide certain domain name disputes under the registrar’s terms of use. Google argued that the registrations violate the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, which is included in the registrar’s terms of use, and amount to domain name infringement, colloquially known as “cybersquatting.” Specifically, Google argued that the domain names are confusingly similar to the GOOGLE trademark¹ and were registered in bad faith. The NAF agreed, and transferred the domain names to Google on May 10, 2012.

Shortly thereafter, David Elliott filed, and Gillespie later joined,² an action in the Arizona District Court. Elliott petitioned for cancellation of the GOOGLE trademark under the Lanham Act, which allows cancellation of a registered trademark if it is primarily understood as a “generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered.” 15 U.S.C. § 1064(3). Elliott petitioned for cancellation on the ground that the word “google” is primarily understood as “a generic term universally used to describe the act[] of internet searching.”

On September 23, 2013, the parties filed cross-motions for summary judgment on the issue of genericness. Elliott requested summary judgment because (1) it is an

¹ Both the NAF case and the case at issue actually involve two separate trademark registrations—numbers 2884502 and 2806075. But because the parties agree that these two marks collectively refer to the Google search engine and related services, we refer to these marks collectively as the GOOGLE trademark.

² For the remainder of this opinion, we collectively refer to Appellants as “Elliott.”

indisputable fact that a majority of the relevant public uses the word “google” as a verb—i.e., by saying “I googled it,” and (2) verb use constitutes generic use as a matter of law. Google maintained that verb use does not automatically constitute generic use, and that Elliott failed to create even a triable issue of fact as to whether the GOOGLE trademark is generic. Specifically, Google argued that Elliott failed to present sufficient evidence to support a jury finding that the relevant public primarily understands the word “google” as a generic name for internet search engines. The district court agreed with Google and its framing of the relevant inquiry, and granted summary judgment in its favor.

Elliott raises two arguments on appeal. First, he argues that the district court misapplied the primary significance test and failed to recognize the importance of verb use. Second, he argues that the district court impermissibly weighed the evidence when it granted summary judgment for Google. We review the district court’s grant of summary judgment de novo and ask, viewing the evidence in the light most favorable to Elliott, “whether there are any genuine issues of material fact and whether the district court correctly applied the relevant substantive law.” *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.*, 408 F.3d 596, 602 (9th Cir. 2005) (citing *Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.*, 251 F.3d 1252, 1257 (9th Cir. 2001)). For the reasons described below, we reject both of Elliott’s arguments and affirm summary judgment for Google.

II.

We recognize four categories of terms with regard to potential trademark protection: (1) generic, (2) descriptive, (3) suggestive, and (4) arbitrary or fanciful terms. *Filipino Yellow Pages, Inc. v. Asian Journal Publ’ns, Inc.*, 198 F.3d 1143, 1146 (9th Cir. 1999) (quoting *Surgicenters of Am., Inc.*

v. Med. Dental Surgeries, Co., 601 F.2d 1011, 1014 (9th Cir. 1979)). This case involves the first and fourth categories, which lie at opposite ends of the spectrum with regard to protectability. At one extreme, generic terms are “common descriptive” names which identify only the type of good “of which the particular product or service is a species.” *Park ‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc.*, 718 F.2d 327, 329 (9th Cir. 1983), *rev’d on other grounds*, 469 U.S. 189 (1985). Generic terms are not protectable because they do not identify the source of a product. *Id.* At the other extreme, arbitrary or fanciful marks “employ words and phrases with no commonly understood connection to the product.” *JL Beverage Co. v. Jim Beam Brands Co.*, 828 F.3d 1098, 1107 (9th Cir. 2016). Arbitrary or fanciful marks are “automatically entitled to protection because they naturally serve to identify a particular source of a product.” *KP Permanent Make-Up, Inc.*, 408 F.3d at 602 (alterations omitted) (quoting *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 768 (1992)).

Over time, the holder of a valid trademark may become a “victim of ‘genericide.’” *Freecycle Network, Inc. v. Oey*, 505 F.3d 898, 905 (9th Cir. 2007) (quoting J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* § 12:1 (4th ed. 1998) [hereinafter McCarthy]). Genericide occurs when the public appropriates a trademark and uses it as a generic name for particular types of goods or services irrespective of its source. For example, ASPIRIN, CELLOPHANE, and THERMOS were once protectable as arbitrary or fanciful marks because they were primarily understood as identifying the source of certain goods. But the public appropriated those marks and now primarily understands aspirin, cellophane, and thermos as generic names for those same goods. *See Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505, 510 (S.D.N.Y. 1921); *DuPont Cellophane*

Co. v. Waxed Prods. Co., 85 F.2d 75, 82 (2d Cir. 1936); *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus.*, 321 F.2d 577, 579 (2d Cir. 1963). The original holders of the ASPIRIN, CELLOPHANE, and THERMOS marks are thus victims of genericide.

The question in any case alleging genericide is whether a trademark has taken the “fateful step” along the path to genericness. *Ty Inc. v. Softbelly’s Inc.*, 353 F.3d 528, 531 (7th Cir. 2003). The mere fact that the public sometimes uses a trademark as the name for a unique product does not immediately render the mark generic. See 15 U.S.C. § 1064(3). Instead, a trademark only becomes generic when the “primary significance of the registered mark to the relevant public” is as the name for a particular type of good or service irrespective of its source. *Id.*

We have often described this as a “who-are-you/what-are-you” test. See *Yellow Cab Co. of Sacramento v. Yellow Cab of Elk Grove, Inc.*, 419 F.3d 925, 929 (9th Cir. 2005) (quoting *Filipino Yellow Pages, Inc.*, 198 F.3d at 1147). If the relevant public primarily understands a mark as describing “who” a particular good or service is, or where it comes from, then the mark is still valid. But if the relevant public primarily understands a mark as describing “what” the particular good or service is, then the mark has become generic. In sum, we ask whether “the primary significance of the term in the minds of the consuming public is [now] the product [and not] the producer.” *Kellogg Co. v. Nat’l Biscuit Co.*, 305 U.S. 111, 118 (1938).

A.

On appeal, Elliott claims that he has presented sufficient evidence to create a triable issue of fact as to whether the GOOGLE trademark is generic, and that the district court

erred when it granted summary judgment for Google. First, he argues that the district court erred because it misapplied the primary significance test and failed to recognize the importance of verb use. Specifically, he argues that the district court erroneously framed the inquiry as whether the primary significance of the word “google” to the relevant public is as a generic name for internet search engines, or as a mark identifying the Google search engine in particular. Instead, Elliott argues that the court should have framed the inquiry as whether the relevant public primarily uses the word “google” as a verb.

We conclude that Elliott’s proposed inquiry is fundamentally flawed for two reasons. First, Elliott fails to recognize that a claim of genericide must always relate to a particular type of good or service. Second, he erroneously assumes that verb use automatically constitutes generic use. For similar reasons, we conclude that the district court did not err in its formulation of the relevant inquiry under the primary significance test.

First, we take this opportunity to clarify that a claim of genericide or genericness must be made with regard to a particular type of good or service. We have not yet had occasion to articulate this requirement because parties usually present their claims in this manner *sua sponte*. *See, e.g., KP Permanent Make-Up, Inc.*, 408 F.3d at 605 (claiming that “micro colors” is generic for micropigmentation services); *Filipino Yellow Pages, Inc.*, 198 F.3d at 1146 (claiming that “Filipino Yellow Pages” is generic for “telephone directories targeted at the Filipino-American community”); *Park ‘N Fly, Inc.*, 718 F.2d at 330 (claiming that “Park ‘N Fly” is generic for airport parking lots). But here, Elliott claims that the word “google” has become a generic name for “the act” of searching the

internet, and argues that the district court erred when it focused on internet search engines. We reject Elliott's criticism and conclude that the district court properly recognized the necessary and inherent link between a claim of genericide and a particular type of good or service.

This requirement is clear from the text of the Lanham Act, which allows a party to apply for cancellation of a trademark when it "becomes the generic name for the *goods or services* . . . for which it is registered." 15 U.S.C. § 1064(3) (emphasis added). The Lanham Act further provides that "[i]f the registered mark becomes the generic name for less than all of the *goods or services* for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those *goods or services* may be filed." *Id.* (emphasis added). Finally, the Lanham Act specifies that the relevant question under the primary significance test is "whether the registered mark has become the generic name of [certain] *goods or services*." *Id.* (emphasis added). In this way, the Lanham Act plainly requires that a claim of genericide relate to a particular type of good or service.

We also note that such a requirement is necessary to maintain the viability of arbitrary marks as a protectable trademark category. By definition, an arbitrary mark is an existing word that is used to identify the source of a good with which the word otherwise has no logical connection. *See JL Beverage Co.*, 828 F.3d at 1107. If there were no requirement that a claim of genericide relate to a particular type of good, then a mark like IVORY, which is "arbitrary as applied to soap," could be cancelled outright because it is "generic when used to describe a product made from the tusks of elephants." *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 n.6 (2d Cir. 1976). This is not how trademark law operates: Trademark law recognizes that

a term may be unprotectable with regard to one type of good, and protectable with regard to another type of good. In this way, the very existence of arbitrary marks as a valid trademark category supports our conclusion that a claim of genericide must relate to a particular type of good or service.

Second, Elliott's alternative inquiry fails because verb use does not automatically constitute generic use. Elliott claims that a word can only be used in a trademark sense when it is used as an adjective. He supports this claim by comparing the definitions of adjectives and trademarks, noting that both adjectives and trademarks serve descriptive functions.

Once again, Elliott's semantic argument contradicts fundamental principles underlying the protectability of trademarks. When Congress amended the Lanham Act to specify that the primary significance test applies to claims of genericide, it specifically acknowledged that a speaker might use a trademark as the name for a product, i.e., as a noun, and yet use the mark with a particular source in mind, i.e., as a trademark. It further explained that:

A trademark can serve a dual function—that of [naming] a product while at the same time indicating its source. Admittedly, if a product is unique, it is more likely that the trademark adopted and used to identify that product will be used as if it were the identifying name of that product. But this is not conclusive of whether the mark is generic.

S. Rep. No. 98-627, at 5 (1984). In this way, Congress has instructed us that a speaker might use a trademark as a noun

and still use the term in a source-identifying trademark sense.

Moreover, we have already implicitly rejected Elliott's theory that only adjective use constitutes trademark use. In *Coca-Cola Co. v. Overland, Inc.*, 692 F.2d 1250 (9th Cir. 1982), the Coca-Cola Company sued a local restaurant for trademark infringement because its servers regularly and surreptitiously replaced customer orders for "a coke" with a non-Coca-Cola beverage. *Id.* at 1252. The restaurant defended on the basis of genericide, arguing that the COKE trademark had become a generic name for all cola beverages. *Id.* at 1254. To support its claim, the restaurant presented employee affidavits stating that the employees believed that customers who ordered "a coke" were using the term in a generic sense. *Id.* We rejected these affidavits because they were not based on personal knowledge. More significant to the issue at hand, we also noted that the mere fact that customers ordered "a coke," i.e., used the mark as a noun, failed to show "what . . . customers [were] thinking," or whether they had a particular source in mind. *Id.* at 1255.

If Elliott were correct that a trademark can only perform its source-identifying function when it is used as an adjective, then we would not have cited a need for evidence regarding the customers' inner thought processes. Instead, the fact that the customers used the trademark as a noun and asked for "a coke" would prove that they had no particular source in mind. In this way, we have implicitly rejected Elliott's theory that a trademark can only serve a source-identifying function when it is used as an adjective.

For these reasons, the district court correctly rejected Elliott's theory that verb use automatically constitutes

generic use.³ Moreover, the district court aptly coined the terms “discriminate verb” and “indiscriminate verb” in order to evaluate Elliott’s proffered examples of verb use and determine whether they were also examples of generic use. Although novel, these terms properly frame the relevant inquiry as whether a speaker has a particular source in mind. We have already acknowledged that a customer might use the noun “coke” in an indiscriminate sense, with no particular cola beverage in mind; or in a discriminate sense, with a Coca-Cola beverage in mind. In the same way, we now recognize that an internet user might use the verb “google” in an indiscriminate sense, with no particular search engine in mind; or in a discriminate sense, with the Google search engine in mind.

Because a claim of genericide must relate to a particular type of good or service and because verb use does not necessarily constitute generic use, the district court did not err when it refused to frame its inquiry as whether the relevant public primarily uses the word “google” as a verb. Moreover, the district court correctly framed its inquiry as whether the primary significance of the word “google” to the relevant public is as a generic name for internet search engines or as a mark identifying the Google search engine in particular. We therefore evaluate Elliott’s claim of

³ We acknowledge that if a trademark is used as an adjective, it will typically be easier to prove that the trademark is performing a source-identifying function. If a speaker asks for “a Kleenex tissue,” it is quite clear that the speaker has a particular brand in mind. But we will not assume that a speaker has no brand in mind simply because he or she uses the trademark as a noun and asks for “a Kleenex.” Instead, the party bearing the burden of proof must offer evidence to support a finding of generic use. *See* McCarthy § 12:8 (“The fact that buyers or users often call for or order a product by a [trademark] term does not necessarily prove that that term is being used as a ‘generic name.’”).

genericide and the sufficiency of his proffered evidence under the proper inquiry.

B.

Elliott next argues that the district court must have impermissibly weighed the evidence when it granted summary judgment for Google in light of the “sheer quantity” of evidence that Elliott produced to support his claim of genericide. *See Jesinger v. Nev. Fed. Credit Union*, 24 F.3d 1127, 1131 (9th Cir. 1994) (noting that a court “must not weigh the evidence” at summary judgment). We disagree. Instead, we conclude that Elliott’s admissible evidence is largely inapposite to the relevant inquiry under the primary significance test because Elliott ignores the fact that a claim of genericide must relate to a particular type of good or service.

A party applying for cancellation of a registered trademark bears the burden of proving genericide by a preponderance of the evidence. *Anti-Monopoly, Inc. v. Gen. Mills Fun Grp.*, 684 F.2d 1316, 1319 (9th Cir. 1982). Moreover, the holder of a registered trademark benefits from a presumption of validity and has “met its [initial] burden of demonstrating” the lack of “a genuine issue of material fact” regarding genericide. *Coca-Cola Co.*, 692 F.2d at 1254. Therefore, in light of the relevant inquiry under the primary significance test, Elliott was required to identify sufficient evidence to support a jury finding that the primary significance of the word “google” to the relevant public is as a name for internet search engines generally and not as a mark identifying the Google search engine in particular.

At summary judgment, the district court assumed that a majority of the public uses the verb “google” to refer to the act of “searching on the internet without regard to [the]

search engine used.”⁴ In other words, it assumed that a majority of the public uses the verb “google” in a generic and indiscriminate sense. The district court then concluded that this fact, on its own, cannot support a jury finding of genericide under the primary significance test. We agree.

As explained above, a claim of genericide must relate to a particular type of good. Even if we assume that the public uses the verb “google” in a generic and indiscriminate sense, this tells us nothing about how the public primarily understands the word itself, irrespective of its grammatical function, with regard to internet search engines. As explained below, we also agree that Elliott’s admissible evidence only supports the favorable but insufficient inference already drawn by the district court—that a majority of the public uses the verb “google” in a generic sense. Standing in isolation,⁵ this fact is insufficient to support a jury finding of genericide. The district court therefore properly granted summary judgment for Google.

We begin with Elliott’s three consumer surveys. Consumer surveys may be used to support a claim of genericide “so long as they are conducted according to accepted principles.” *Stuhlbarg Int’l Sales Co. v. John D.*

⁴ In making this assumption, the district court drew a favorable (and generous) inference for Elliott. As discussed above, verb use does not necessarily constitute generic use, yet most of Elliott’s proffered evidence relies on that theory.

⁵ Contrary to our colleague’s suggestion, we do not hold that generic verb use is “categorically irrelevant.” However, evidence that a mark is used in a generic sense in one particular setting cannot support a finding of genericide when it is unaccompanied by evidence regarding the primary significance of the mark as a whole.

Brush & Co., 240 F.3d 832, 840 (9th Cir. 2001). Here, the district court properly excluded two of Elliott’s consumer surveys because they were not conducted according to accepted principles. Specifically, these surveys were designed and conducted by Elliott’s counsel, who is not qualified to design or interpret surveys. *See* Federal Judicial Center, Reference Manual on Scientific Evidence 364 (3d ed. 2011) (explaining that valid survey design typically requires graduate training or professional experience in survey research).⁶

The district court properly considered only Elliott’s third survey, which was conducted by James Berger—a qualified survey expert. Elliott’s third survey is a “Thermos” survey, which generally “puts the respondent in an imaginary situation . . . and asks how the respondent would ask” for the type of good for which the trademark is alleged to be generic. McCarthy § 12:15 (citing *Am. Thermos Prods. Co. v. Aladdin Indus.*, 207 F. Supp. 9, 21–22 (D. Conn. 1962), *aff’d*, 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963)). Here, Berger asked 251 respondents: “If you were going to ask a friend to search for something on the Internet, what word or phrase would you use to tell him/her what you want him/her to do?” Over half of the 251 respondents answered this question by using the word “google” as a verb.

Although verb use does not automatically constitute generic use, the district court allowed Berger to rely on the

⁶ The district court also correctly noted that, if the surveys were admitted, Elliott’s counsel would need to withdraw in order to offer testimony on the survey results. *See* Ariz. R. Sup. Ct. 42, E.R. 3.7 (“A lawyer shall not act as advocate at a trial in which the lawyer is likely to be a necessary witness . . .”).

third survey to offer his expert “opinion that a majority of the public uses the word google as a [generic and indiscriminate] verb to mean search on the internet.” In this way, Elliott’s admissible consumer survey evidence goes no further than supporting the favorable inference already drawn by the district court.⁷

We next consider Elliott’s examples of alleged generic use by the media and by consumers. Documented examples of generic use might support a claim of genericide if they reveal a prevailing public consensus regarding the primary significance of a registered trademark. *See* McCarthy § 12:13 (explaining that generic use by the media is a “strong indication of the general public’s perception”) (quoting *Murphy Door Bed Co. v. Interior Sleep Sys., Inc.*, 874 F.2d 95, 101 (2d Cir. 1989)). However, if the parties offer competing examples of both generic and trademark use, this source of evidence is typically insufficient to prove genericide. *See id.*

⁷ The district court also considered a fourth survey. Although Google already benefits from a presumption against genericide, *see Coca-Cola Co.*, 692 F.2d at 1254, Google offered a “Teflon” survey to prove that the GOOGLE mark is not generic. A Teflon survey begins with a brief lesson explaining the difference between brand names and common names. It then asks respondents to classify a series of words, including the trademark at issue, as either brand names or common names. *E. I. DuPont de Nemours & Co. v. Yoshida Int’l, Inc.*, 393 F. Supp. 502, 526–27 (E.D.N.Y. 1975). In response to Google’s Teflon survey, a little over 93% of respondents classified “Google” as a brand name. Most respondents also classified “Coke,” “Jello,” “Amazon,” and “Yahoo!” as brand names, and classified “Refrigerator,” “Margarine,” “Browser,” and “Website” as common names. Unlike Elliott’s Thermos survey, Google’s Teflon survey offers comparative evidence as to how consumers primarily understand the word “google” irrespective of its grammatical function.

Initially, we note that Elliott's admissible examples are only examples of verb use. To repeat, verb use does not automatically constitute generic use. For instance, Elliott purports to offer an example of generic use by T-Pain, a popular rap music artist. But we will not assume that T-Pain is using the word "google" in a generic sense simply because he tells listeners to "google [his] name." T-Pain, *Bottlez, on rEVOLVER* (RCA Records 2011). Without further evidence regarding T-Pain's inner thought process, we cannot tell whether he is using "google" in a discriminate or indiscriminate sense. In this way, many of Elliott's admissible examples do not even support the favorable inference that a majority of the relevant public uses the verb "google" in a generic sense.

Elliott also attempted to offer clear examples of indiscriminate verb use by the media and by consumers. For example, in response to Google's motion for summary judgment, he produced a transcript from an episode of a German television show in which a character claims to have "googled at Wikipedia." Elliott also produced examples in which the media uses phrases like "googled on ebay," "googled on facebook," and "googled on pinterest." Finally, Elliott produced evidence suggesting that certain consumers claimed that they accessed a website by "googling" it, even though those consumers actually accessed the website through a non-Google search engine.

The district court properly excluded these examples of indiscriminate verb use because they were not disclosed during discovery and because Elliott failed to show that his delay was "substantially justified or . . . harmless." Fed. R. Civ. P. 37(c)(1); *see also Yeti by Molly, Ltd. v. Deckers Outdoor Corp.*, 259 F.3d 1101, 1106 (9th Cir. 2001) ("[W]e give particularly wide latitude to the district court's

discretion to issue [discovery] sanctions . . .”). Moreover, even if these examples had been timely disclosed, they are largely irrelevant because they only support the favorable inference already drawn by the district court.

We next consider Elliott’s proffered expert testimony. Each of Elliott’s experts, including Dr. Berger, Dr. Patrick Farrell, and Dr. Allan Metcalf, opine that the word “google” is used in a generic sense when it is used as a verb.⁸ On its face, this testimony simply supports the favorable inference already drawn by the district court.

Next, we consider Elliott’s proffered dictionary evidence. *See* McCarthy § 12:13 (noting that dictionary definitions are “sometimes persuasive in determining public usage”). Elliott does not present any examples where “google” is defined as a generic name for internet search engines. Instead, Elliott presents secondary definitions where google is defined as a verb. *See, e.g., Google*, CollinsEnglishDictionary.com, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/google> (last visited Apr. 15, 2017) (defining google primarily as a “trademark” but secondarily as a verb meaning “to search for (something on the internet) using a search engine”); *Google*, Dictionary.com, <http://dictionary.reference.com/browse/google> (last visited Apr. 15, 2017) (defining google primarily as the “brand name of a leading Internet search engine” but secondarily as a verb meaning “to search the Internet for

⁸ Elliott does not argue that these reports have any relevance beyond showing generic verb use. Instead, Elliott attacks the credibility of Google’s expert, Dr. Nunberg, and claims that the jury should be allowed to evaluate his credibility. Elliott cannot carry his burden of proof by attacking the credibility of Google’s experts. Moreover, the district court properly rejected Elliott’s attacks on Dr. Nunberg as unsubstantiated.

information about [something]”). Once again, Elliott’s proffered dictionary evidence only supports the favorable inference already drawn by the district court.⁹

Next, we consider Elliott’s claim that Google has used its own trademark in a generic sense. Generic use of a mark by the holder of that mark can support a finding of genericide. *See* McCarthy § 12:13. However, Elliott has not presented an example of generic use by Google. Instead, Elliott has presented an email from Google cofounder Larry Page, which encourages recipients to “[h]ave fun and keep googling!” Once again, Elliott relies on an example of verb use. Elliott has not shown, nor is it likely that he could show, that the cofounder of Google had no particular search engine in mind when he told recipients of the “Google Friends Newsletter” to “keep googling.”¹⁰

Finally, we consider Elliott’s claim that there is no efficient alternative for the word “google” as a name for “the act” of searching the internet regardless of the search engine used. Once again, a claim of genericide must relate to a particular type of good or service. In order to show that there

⁹ Elliott argues that these dictionaries only refer to the GOOGLE trademark because Google threatened to take legal action if the companies refused to acknowledge its registration. Contrary to Elliott’s assumption, Google’s policing activities weigh against finding genericide. *See, e.g., Filipino Yellow Pages, Inc.*, 198 F.3d at 1151 (affirming lower court’s reliance on plaintiff’s lack of trademark policing as evidence that mark had become generic); *King-Seeley Thermos Co.*, 321 F.2d at 579 (same).

¹⁰ Elliott also argues that the email shows generic use because “googling” is not capitalized. As we explained with regard to verb use and noun use, we cannot rely on grammatical formalism to determine what a speaker has in mind when using a registered trademark. *See Coca-Cola Co.*, 692 F.2d at 1255.

is no efficient alternative for the word “google” as a generic term, Elliott must show that there is no way to describe “internet search engines” without calling them “googles.” Because not a single competitor calls its search engine “a google,” and because members of the consuming public recognize and refer to different “internet search engines,” Elliott has not shown that there is no available substitute for the word “google” as a generic term. *Compare, e.g., Q-Tips, Inc. v. Johnson & Johnson*, 108 F. Supp. 845, 863 (D.N.J. 1952) (concluding that “medical swab” and “cotton-tipped applicator” are efficient alternatives for Q-Tips); *with Bayer Co.*, 272 F. at 505 (concluding that there is no efficient substitute for the generic term “aspirin” because consumers do not know the term “acetyl salicylic acid”); *see also Softbelly’s Inc.*, 353 F.3d at 531 (explaining that genericide does not typically occur “until the trademark has gone so far toward becoming the exclusive descriptor of the product that sellers of competing brands cannot compete effectively without using the name”).

Elliott cannot survive summary judgment based on “sheer quantity” of irrelevant evidence. We agree with the district court that, at best, Elliott has presented admissible evidence to support the inference that a majority of the relevant public uses the verb “google” in a generic sense. Because this fact alone cannot support a claim of genericide, the district court properly granted summary judgment for Google.

III.

The district court did not misapply the primary significance test, nor did it weigh the evidence when it granted summary judgment for Google. We agree that Elliott has failed to present sufficient evidence to support a jury finding that the relevant public primarily understands

the word “google” as a generic name for internet search engines and not as a mark identifying the Google search engine in particular. We therefore affirm the district court’s grant of summary judgment.

Costs shall be taxed against Elliott. *See* Fed. R. App. P. 39(a)(2).

AFFIRMED.

WATFORD, Circuit Judge, concurring:

I join the court’s well-reasoned opinion with one caveat. To resolve this appeal, we need not decide whether evidence of a trademark’s “indiscriminate” verb use could ever tell us something about whether the public primarily thinks of the mark as the generic name for a type of good or service. *Maj. op.* at 13–14. To the extent the court’s opinion can be read as taking a position on that question, I decline to join that aspect of its reasoning.

We don’t need to resolve whether evidence of indiscriminate verb use is categorically irrelevant in an action alleging that a trademark has become generic because, on this record, no rational jury could find in the plaintiffs’ favor even taking into account the flimsy evidence of indiscriminate verb use they produced. In support of its motion for summary judgment, Google produced overwhelming evidence that the public primarily understands the word “Google” as a trademark for its own search engine, not the name for search engines generally. In Google’s consumer survey, 93% of respondents identified “Google” as a brand name, rather than a common name for search engines. In every dictionary in the record, the first

entry for “Google” or “google” refers to Google’s search engine. Google extracted concessions from the plaintiffs’ expert linguists that Google functions as a trademark for Google’s search engine. Google also submitted evidence showing that it uses its trademark to refer only to its own search engine, that it polices infringement by others, and that its competitors refrain from using the trademark to refer to their own search engines. Finally, Google offered evidence showing that major media outlets use “Google” to refer exclusively to Google’s search engine.

In response, the plaintiffs produced thousands of pages of largely irrelevant evidence showing merely that “google” is sometimes used as a verb. The sliver of potentially relevant evidence purporting to show that the public uses the verb “google” to refer to searching the Internet with any search engine (as opposed to Google’s search engine in particular) is too insubstantial to save the plaintiffs’ case. For example, the plaintiffs point to their Thermos survey, in which respondents were asked what word or phrase they would use to ask a friend to search for something on the Internet. Most respondents answered either “google,” “google it,” “google something,” “google this,” “google search,” or “bring up google.” However, those answers share the same problem that the court identifies with almost all of the plaintiffs’ evidence, such as the rapper T-Pain’s lyric telling his listeners to “google my name.” That is, without more context, we simply can’t tell whether the survey respondents were referring to searching the Internet with Google’s search engine or with any search engine generally.

At most, with respect to evidence that the public employs the verb “google” without regard to the search engine used, the plaintiffs have mustered secondary definitions from a

few dictionaries and expert testimony from their linguists. Whatever this evidence might suggest about the use of “google” as a verb, no rational jury could rely on it to find, on this record, that the word has become the generic name for Internet search engines. As already mentioned, these dictionaries’ primary definitions of the word uniformly refer to Google’s own search engine. And the expert linguists conceded in their depositions that, despite their opinion that “google” is used in verb form without regard to a specific search engine, the term has not become a generic name for search engines.

There may never be a case that turns on evidence that a trademark is commonly used as a verb to refer to use of a type of good or service, as opposed to use of the particular product for which the trademark is registered. But if such a case were to arise, it’s not obvious to me that a jury should be foreclosed from relying on the way the public uses the word as a verb to decide whether the public also thinks of the mark as the generic name for the type of good or service. The way we use words as verbs is often related to how we use those words as adjectives or nouns, such that evidence of indiscriminate verb use could potentially be relevant in deciding whether a trademark has become the generic name for a type of good or service. To the extent the court’s opinion can be read to foreclose the consideration of such evidence as a matter of law, I decline to join it.