

Популярность, вино и сигары: более тонкие детали факторов *DuPont*

Касательно ходатайства об аннулировании регистрации товарного знака сигары на основании возможности смешения с товарным знаком знаменитого вина Апелляционный суд США по федеральному округу напоминает Судебно-апелляционной палате по товарным знакам (ТТАВ) о том, что фактор популярности в рамках экспертизы *DuPont*, при которой учитываются многие факторы, требует рассмотрения всех предъявленных доказательств.

Товарные знаки обеспечивают защиту их владельцам, когда в сознании потребителя возникает «возможность смешения» между зарегистрированным товарным знаком и товарными знаками конкурентов. Возможность смешения определяется исходя из того, будет ли потенциальный потребитель ошибочно полагать, что два отдельно маркированных продукта имеют одно и то же происхождение. В Апелляционном суде США по федеральному округу возможность смешения товарных знаков оценивается с помощью экспертизы, при которой учитываются много факторов, описанной в документе *In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (ССРА 1973). «Факторы *DuPont*» учитывают: (1) сходство знаков по внешнему виду, звуку, коннотации и коммерческому впечатлению; (2) сходство характера товаров (взаимосвязь); (3) сходство каналов торговли; (4) условия приобретения продуктов; (5) популярность предшествующего знака; (6) характер подобных знаков подобных товаров; (7) наличие фактического смешения; (8) продолжительность времени без фактического смешения; (9) различные товары, на которых используется знак; (10) взаимосвязь между оспариваемыми знаками на рынке; (11) степень, в которой владелец товарного знака имеет право отстранить других лиц от использования знака; (12) степень потенциального смешения; и (13) любые другие соответствующие факты.

В деле *Joseph Phelps Vineyards, LLC против Fairmont Holdings, LLC* (Апелляционный суд США по федеральному округу, 24 мая 2017 г.) Апелляционный суд США по федеральному округу пересмотрел и заново подал ходатайство об аннулировании регистрации, отклоненное Судебно-апелляционной палатой по товарным знакам, на том основании, что палата неправильно применила пятый фактор в экспертизе *DuPont*. Дело сосредоточено на товарном знаке *INSIGNIA*, зарегистрированного компанией *Joseph Phelps Vineyards* (или *Vineyards*) и используемого в рамках продажи вин с 1978 года. В 2012 году компания *Fairmont Holdings, LLC* зарегистрировала на федеральном уровне товарный знак *ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA* для сигар и сигарных изделий. Утверждая, что маркировка сигар приводит к возможности смешения с производителями вина *INSIGNIA*, компания *Vineyards* обратилась в Судебно-апелляционную палату по товарным знакам с ходатайством аннулировать регистрацию товарного знака *Fairmont*, в том числе исходя из того, что *INSIGNIA* является известным знаком.

Судебно-апелляционная палата по товарным знакам отказала в ходатайстве компании *Vineyards*, заявив, что успех *INSIGNIA* на рынке не был убедителен настолько, чтобы признать товарный знак

действительно известным, и не обратила внимания на доказательства, касающиеся популярности вина. При рассмотрении апелляции Апелляционный суд США по федеральному округу отметил, что, в отличие от экспертизы по определению ослабления различительной силы известного товарного знака, которая предоставляет дополнительные средства правовой защиты в соответствии с Законом Лэнхема о товарных знаках (Lanham Act), фактор популярности не рассматривался как вопрос, предусматривающий однозначный ответ («да» или «нет»), а его анализ проходил по спектру от сильного до слабого. Затем Апелляционный суд США по федеральному округу пересмотрел дело и вернул его обратно в Судебно-апелляционную палату по товарным знакам для рассмотрения представленных доказательств в отношении других факторам DuPont с учетом всех обстоятельств. Здесь компания Vineyards доказала, что вино INSIGNIA известно на рынке вина и среди потребителей изысканного вина, что подтверждается тем, что в 1997 и 2005 годах оно было признано «Вином года», а также тем, что его подавали к столу на ряде мероприятий в Белом доме.

Судья Ньюман (Newman) также высказала мнение, совпадающее с мнением большинства судей, отметив два дополнительных пункта в анализе DuPont от Судебно-апелляционной палаты по товарным знакам. Во-первых, судья Ньюман указала на то, что Судебно-апелляционная палата по товарным знакам должна была изучить фактическое использование товарного знака ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA. В частности, она указала на то, что маркировка сигар отличается: элемент названия ALEC BRADLEY отделен от STAR INSIGNIA, и размер шрифта элемента STAR меньше размера шрифта элемента INSIGNIA, что заметно подчеркивает элемент INSIGNIA. Далее она отметила, что несмотря на то, что товарный знак был направлен на стандартную регистрацию товарных знаков, это не мешает суду оценить возможность смешения в отношении использования знака в торговле, поскольку в рамках экспертизы этот вопрос рассматривается «с точки зрения потребителя».

Судья Ньюман также отметила, что Судебно-апелляционная палата по товарным знакам не учла взаимосвязь товарных знаков Vineyards и Fairmont. Даже если товары не идентичны, смешение вполне возможно, если потребители находят существенную взаимосвязь между ними. Например, смешение может возникнуть, если продукты являются взаимодополняющими и продаются с использованием одних и тех же каналов торговли одним и тем же категориям потребителей. В частности, судья Ньюман обнаружила, что, хотя Судебно-апелляционная палата по товарным знакам не учла фактор взаимосвязи между продуктами, поскольку продукты отличаются по составу и методу производства, судебные прецеденты указывают на взаимосвязь между товарными знаками на сигарах и алкогольных напитках, поскольку эти продукты часто потребляются одновременно и продаются с использованием одних и тех же каналов торговли одним и тем же категориям потребителей.

С точки зрения специалистов, владельцы товарных знаков, подающие ходатайство об аннулировании регистрации на основании наличия возможности смешения, должны напомнить

Судебно-апелляционной палате по товарным знакам о ее обязанности рассматривать все факторы DuPont, уделяя особое внимание тем факторам, которые поддерживают позицию клиента. Это может быть особенно эффективным, если владелец товарного знака может продемонстрировать, что его знак, связанный с продуктом, присутствует в торговых изданиях и на публичных выставках. Кроме того, специалисты должны знать о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть при использовании методов маркировки с изменением узаконенных символов товарного знака (вставка интервала или выделение), — это может привести к смешению знака клиента с другим зарегистрированным товарным знаком в глазах потребителей.