

## 知名度、红酒和雪茄：DuPont 要素更精细的要点

在以和知名红酒品牌“可能产生混淆”为由的撤销一雪茄商标的请求中，联邦巡回上诉法院（联邦巡回法院）提醒商标评审与上诉委员会(TTAB)，DuPont 平衡测试诸多要素的知名度部分应考虑所有呈现的证据。

当注册标识和竞争标识在消费公众眼中“可能产生混淆”时，商标可以提供给其持有者相应的保护。“可能产生混淆”的关键在于假定的个人或者公众是否会将两个独立的产品误认为同一起来源。联邦巡回法院通过在 *In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973) 案中确定的多要素平衡测试来判定是否“可能产生混淆”。“DuPont 要素”考虑：（1）标识在外观、声音、内涵和商业印象的相似程度；（2）产品本质的相似程度（相关性）；（3）销售渠道的相似程度；（4）购买商品的条件；（5）在先标识的知名度；（6）相似产品上相似标识的本质；（7）存在实际混淆；（8）没有实际混淆的时间长度；（9）一个标识用到多种商品上；（10）争议标识之间的市场接口；（11）商标持有人排除他人使用该标识的范围；（12）潜在混淆的程度；和（13）其他相关因素。

在 *Joseph Phelps Vineyards, LLC v. Fairmont Holdings, LLC*, (Fed. Cir. May 24, 2017) 案中，联邦巡回法院撤销了 TTAB 做出的对商标撤销请求不予受理的决定，并发回 TTAB 重新审理，理由为委员会错误的应用了 DuPont 平衡测试的第五要素。本案聚焦在由 Joseph Phelps Vineyards (Vineyards)注册的 INSIGNIA 商标，该商标从 1978 年起就在红酒的销售中使用。在 2012 年，Fairmont Holdings, LLC 注册了用于雪茄和雪茄产品的 ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA 的标识。Vineyards 宣称在雪茄上使用该标识会和 INSIGNIA 红酒的制造商相混淆，Vineyards 因此部分基于 INSIGNIA 为知名标识而请求 TTAB 撤销 Fairmont 的标识。

TTAB 驳回 Vineyards 的请求，指出 INSIGNIA 在市场中的成功不代表该标识真正知名，且不考虑提交的表明该红酒普及度的证据。在上诉中，联邦巡回法院注意到，不同于 Laham 法案下的商标淡化测试(test for dilution)提供的额外救济，知名度要素并不是一个“是或不是”的问题，而是一个沿“强”到“弱”谱线变化的考量。随后，联邦巡回法院撤销了 TTAB 的决定，并发回 TTAB 重审，让其综合其他 DuPont 要素考虑提交的证据。本案中，Vineyards 已经提供了 INSIGNIA 红酒在红酒市场和优质红酒消费者中是著名产品的证据，理由是该酒在 1997 年和 2005 年被选为“年度红酒”，此外该酒还被白宫在某些场合中使用。

Newman 法官也撰写了协同意见，她注意到 TTAB 的 DuPont 分析中还有两个额外的问题。Newman 法官指出 TTAB 应当审查 ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA 标识的实际使用。她特别注意到雪茄中标识的特点是，名字元素 ALEC BRADLEY 和 STAR INSIGNIA 被分开，且在 STAR 的字体大小相对于 INSIGNIA 缩小，从而产生了一种强调 INSIGNIA 的感觉。她还提出，由于这个测试是“通过消费者的双眼”做出的，商标对于标准字符的注册并不妨碍法院依标识的商业使用来评价“可能产生混淆”。

随后，Newman 法官着墨于 TTAB 未能考虑 Vineyards 和 Fairmont 的标识的相关性。即使商品不一致，当消费公众可能认为产品是足够相关时，也会产生混淆。例如，当产品互补的，在同一销售渠道销售，且面对相同的消费群体，可能会产生混淆。Newman 法官特别发现，尽管 TTAB 以产品在组合成分和制造方法不同为由不考虑相关性部分，但是此前的判例法认为雪茄和酒品的标识有关联性，因为这些产品通常是同时消费，进入同一销售渠道，且出售给相同的消费者。

从从业者的角度，商标持有者如果以“可能产生混淆”为由请求撤销商标时，应当提醒 TTAB 其有义务要考虑所有 DuPont 要素，并强调那些可以支持客户主张的要素。当商标持有者可以指出其产品在国际出版物和公开展览中有火热的回应时会特别有效。此外，从业者还应当意识到：在标识的实践中，潜在的争议会发生在对合法的字符商标进行空格和高亮处理，这可能会导致客户的商标和另一个注册商标对消费者产生混淆。