

## 知名度、紅酒和雪茄：DuPont 要件更精細的要點

在以和知名紅酒品牌「可能產生混淆」為由的撤銷一雪茄商標的請求中，聯邦巡迴上訴法院（聯邦巡迴法院）提醒商標評審與上訴委員會(TTAB)，DuPont 平衡測試諸多要件的知名度部分應考慮所有呈現的證據。

當註冊標識和競爭標識在消費公眾眼中「可能產生混淆」時，商標可以提供給其持有者相應的保護。「可能產生混淆」的關鍵在於假定的個人或者公眾是否會將兩個獨立的產品誤認為同一來源。聯邦巡迴法院通過在 *In re E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973) 案中確定的多要件平衡測試來判定是否「可能產生混淆」。「DuPont 要件」考慮：（1）標識在外觀、聲音、內涵和商業印象的相似程度；（2）產品本質的相似程度（相關性）；（3）銷售管道的相似程度；（4）購買商品的條件；（5）在先標識的知名度；（6）相似產品上相似標識的本質；（7）存在實際混淆；（8）沒有實際混淆的時間長度；（9）一個標識用到多種商品上；（10）爭議標識之間的市場介面；（11）商標持有人排除他人使用該標識的範圍；（12）潛在混淆的程度；和（13）其他相關因素。

在 *Joseph Phelps Vineyards, LLC v. Fairmont Holdings, LLC*, (Fed. Cir. May 24, 2017) 案中，聯邦巡迴法院撤銷了 TTAB 做出的對商標撤銷請求不予受理的決定，併發回 TTAB 重新審理，理由為委員會錯誤的應用了 DuPont 平衡測試的第五要件。本案聚焦在由 Joseph Phelps Vineyards (Vineyards) 註冊的 INSIGNIA 商標，該商標從 1978 年起就在紅酒的銷售中使用。在 2012 年，Fairmont Holdings, LLC 註冊了用於雪茄和雪茄產品的 ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA 的標識。Vineyards 宣稱在雪茄上使用該標識會和 INSIGNIA 紅酒的製造商相混淆，Vineyards 因此部分基於 INSIGNIA 為知名標識而請求 TTAB 撤銷 Fairmont 的標識。

TTAB 駁回 Vineyards 的請求，指出 INSIGNIA 在市場中的成功不代表該標識真正知名，且不考慮提交的表明該紅酒普及度的證據。在上訴中，聯邦巡迴法院注意到，不同于 Laham 法案下的商標淡化測試(test for dilution)提供的額外救濟，知名度要件並不是一個「是或不是」的問題，而是一個沿「強」到「弱」譜線變化的考量。隨後，聯邦巡迴法院撤銷了 TTAB 的決定，併發回 TTAB 重審，讓其綜合其他 DuPont 要件考慮提交的證據。本家中，Vineyards 已經提供了 INSIGNIA 紅酒在紅酒市場和優質紅酒消費者中是著名產品的證據，理由是該酒在 1997 年和 2005 年被選為「年度紅酒」，此外該酒還被白宮在某些場合中使用。

Newman 法官也撰寫了協同意見，她注意到 TTAB 的 DuPont 分析中還有兩個額外的問題。Newman 法官指出 TTAB 應當審查 ALEC BRADLEY STAR INSIGNIA 標識的實際使用。她特別注意到雪茄中標識的特點是，名字元素 ALEC BRADLEY 和 STAR INSIGNIA 被分開，且在 STAR 的字體大小相對於 INSIGNIA 縮小，從而產生了一種強調 INSIGNIA 的感覺。她還提出，由於這個測試是「通過消費者的雙眼」做出的，商標對於標準字元的註冊並不妨礙法院依標識的商業使用來評價「可能產生混淆」。

隨後，Newman 法官著墨于 TTAB 未能考慮 Vineyards 和 Fairmont 的標識的相關性。即使商品不一致，當消費公眾可能認為產品是足夠相關時，也會產生混淆。例如，當產品互補的，在同一銷售管道銷售，且面對相同的消費群體，可能會產生混淆。Newman 法官特別發現，儘管 TTAB 以產品在組合成分和製造方法不同為由不考慮相關性部分，但是此前的判例法認為雪茄和酒品的標識有關聯性，因為這些產品通常是同時消費，進入同一銷售管道，且出售給相同的消費者。

從從業者的角度，商標持有者如果以「可能產生混淆」為由請求撤銷商標時，應當提醒 TTAB 其有義務要考慮所有 DuPont 要件，並強調那些可以支援客戶主張的要件。當商標持有者可以指出其產品在貿易出版物和公開展覽中有火熱的回應時會特別有效。此外，從業者還應當意識到：在標識的實踐中，潛在的爭議會發生在對合法的字元商標進行空格和高亮處理，這可能會導致客戶的商標和另一個注冊商標對消費者產生混淆。