



德衡律师集团
DEHENG LAW GROUP

客户通讯 & 律师观点

公司业务中心 > 商标与综合业务团队 主办

2016年6月27日 | 第1号

律师事务所“字号”与“商标”之辨

鉴于大多数律师事务所的字号和商标是一致的,有些律所管理者在实践中有可能会混淆了商标使用和字号使用,本文结合代理的山东德衡律师事务所(以下简称山东德衡)与北京德恒律师事务所(以下简称北京德恒)系列商标确权与侵权诉讼案件,通过梳理律师事务所字号与商标的关系抛砖引玉,希望能为律所品牌化建设建言献策。

一、商标与字号的基本概念和功能

现行有效的《律师事务所名称管理办法》(2010年修订)第六条第一款规定:“律师事务所名称应当由‘省(自治区、直辖市)行政区划地名、字号、律师事务所’三部分内容依次组成。”可见,“字号”属于律师事务所名称的一部分,且属于主要识别部分,用于识别和区分律师事务所这一法律主体。该法第七条第一款又规定:“律师事务所名称中的字号应当由两个以上汉字组成。”可见,律师事务所的字号只能是中文汉字,与普通商事主体的商号也仅是审批机关不同,但其内涵基本相同。

《商标法》(2013年修订)第八条规定:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”可见,商标是区分商品或服务来源的标志,其构成要素要比字号广泛的多。

从上述字号与商标的基本概念可以看出,律师事务所的字号和商标都具有区分法律服务来源的功能。但两者在构成要素、核准机关、具体的使用方式和权利范围方面是有明显区别的。律师事务所的字号是由司法行政机关核准的,而商标则统一由国家工商行政管理总局商标局核准,即便是同属工商行政管理机关的商号数据库尚与商标数据库不共享,司法行政机关核准名称时也不会检索商标数据库,这必然会造成相同汉字的商标或商号可能由不同律师事务所分享的局面,出现这种冲突如何解决,是否可以共存,以及其权利范围如何界定,如何进行规范使用等,则是一个绕不开的话题。

德衡律师集团商标与综合业务团队具有商标局批准的商标代理资质。团队汇集了优秀的商标律师和商标代理人,重点为客户提供商标申请、商标确权、商标维权、反不正当竞争、反垄断等方面的诉讼与非诉讼法律服务,同时也根据客户的定制化需求提供公司知识产权保护方案,以及其他与知识产权有关的法律服务。

二、字号权与商标权冲突的解决

1、在先字号权可在商标确权程序中有效阻止商标权的产生

《商标法》第三十二条规定：商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。如果违反了该条，在先权利人可通过商标异议程序和商标无效程序有效阻止商标权的取得。

2011 年开始，北京德恒针对山东德衡申请注册的五个“德和衡”相关商标提出商标异议，就主要是基于该条规定，经过商标异议、异议复审和商标行政诉讼一审，均没有支持北京德恒的主张，主要是因为“德和衡”是北京德和衡律师事务所的字号，与“德恒”字号根本不构成相同或相似，要说相似，它应该与“山东德衡律师事务所”的商号更相似。

北京德恒还针对“deheng”商标提出商标异议和异议复审，主要理由也是“deheng”是其在先英文字号，事实上，该商标申请日是 2010 年 7 月 23 日，北京德恒注册的英文名称在 2011 年 5 月 3 日之前是拼音“DE HENG”，而山东德衡自 1995 年在使用“青岛德恒律师事务所”这一名称时就开始使用英文名称“QINGDAO DEHENG LAW FIRM”了，而且山东德衡最早在 2003 年 8 月 20 日就申请“德恒 DEHENG”商标了。最终，商标局和商标评审委员会均核准山东德衡获得该商标注册。

针对山东德衡早在 1996 年 4 月 1 日申请注册的“德恒及图”商标，因为早已超过了商标异议期和五年商标撤销或商标无效期，北京德恒为了能由北京西城区人民法院管辖而提起名为商标侵权案而实为商标权属案，认为该商标应属于北京德恒。事实上，山东德衡的前身是 1993 年 12 月成立的“中国律师事务中心青岛德恒律师事务所”，按当时法律法规，该律所是个独立法人单位，1995 年 8 月该律所与中国律师事务中心完全独立并更改名称为“青岛德恒律师事务所”。在 1996 年 4 月 1 日申请商标时就是以“青岛德恒律师事务所”名义申请的，“青岛德恒律师事务所”将其“德恒”字号与代表“口诛笔伐”寓意的图形相结合申请商标注册具有正当性和合法性，该商标经持续使用并连续多次被评为山东省著名商标。“青岛德恒律师事务所”后来更改名称为“山东德衡律师事务所”，原因在于 1999 年司法部开始在全国范围内检索律所名称不允许重名，尽管“青岛德恒律师事务所”先于“北京德恒律师事务所”使用“德恒”字号，但北京市司法局先于山东省司法厅重新确认律所名称，因此“青岛德恒律师事务所”在司法部协调下不得已更改名称为“山东德衡律师事务所”。可见，山东德衡在商号问题上已碍于司法部情面曾做出过让步，但其在商标权方面没有做出任何让步的理由。最终，北京市西城区人民法院和北京知识产权法院均裁定驳回了北京德恒的申请。

2、商标权可通过商标侵权诉讼有效对抗字号的非规范使用

作为律师事务所，主要在办公场所、宣传品、法律文书和网站上使用商标，律师事务所的名称也主要出现上述载体上，因此商标与字号极易混淆。在商标权与字号权共存的状况下，如何规范使

用字号，对防止客户混淆就显得尤为重要。

最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款规定：“将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的属于商标法规定的侵犯商标权的行为。”因此商标人可积极应对字号的不规范使用，字号权人仅可消极应对商标权的指控，它不能积极对抗商标权。

山东德衡作为“德恒及图”、“德衡 DEHENG”和“德衡律师 Deheng Law Firm 及图”等商标的商标权人，针对北京德恒单独使用“德恒”和突出使用“deheng”的行为提起三起诉讼。关于单独使用字号“德恒”是否是不规范使用的问题，一般来讲，字号作为法律主体名称的一部分应与地理名称结合在一起即以全称的方式进行使用，但在实践中关于字号可否单独使用的问题存有争议，有观点认为可以单独使用。笔者认为，是否可以单独使用，要看与字号相同的商标是否存在，如果存在相同商标，字号权人有义务进行避让而使用全称。关于单独并突出使用的问题，因与商标性使用无异，故可视为商标性使用而被禁止。北京德恒显然也注意到了这一点，将突出使用“deheng”的宣传册的印制和发放行为推给其下属的北京德恒律治知识产权代理公司。法院认定北京德恒不存在不规范使用字号的情形而不承担侵权责任，北京德恒律治知识产权代理公司不能依授权而享有“德恒”或“deheng”字号权而侵权。

3、商标权可通过反不正当竞争诉讼有效阻止字号权的使用

山东德衡与北京德恒系列纠纷中，主要是属于商标与字号冲突而产生的商标权属和商标侵权问题。事实上，如果字号权产生时间晚于商标权产生时间，而字号权产生时商标权已比较知名可推断存在攀附商标的不正当竞争行为，商标权人是可以有效阻止字号权使用的。例如笔者代理的北京庆丰包子铺诉济南庆丰餐饮管理有限公司案。因此种情形在律师事务所极为少见，在此不再详述。

综上，笔者认为，律师事务所应高度重视商标的申请和保护，而不仅仅认为获得司法行政机关核准注册即可。具体到如何进行商标注册，如何进行商标使用，山东德衡也有一些经验与大家分享。

三、商标申请与管理

在法人或有关组织成立前选择字号时就应考虑该字号可否申请商标和域名，具体到律师事务所，为了识别的统一，字号、商标与域名保持一致或对应是大多数律所的选择。当然也有例外，瀛和律师机构在各个地方的成员所均有“瀛”字，但并不相同，他们共同使用“瀛和律师机构”这一虚拟化名称，笔者也注意到上海瀛贺投资管理有限公司在 45 类注册了“瀛和”商标，可以说这是不同字号律师事务所共用同一商标的一个创新。另外，因为和国外律所合并的原因，中文和英文商标不对应或一致的情况也多有出现，例如“KING&WOOD MALLESONS 金杜律师事务所”和“大成 DENTONS”等。

关于注册商标类别的选择，随着“互联网+”在法律服务业的应用，一些律师事务所或商业机

构开始探索网上法律服务等多种商业模式，这些商标模式均与计算机产品或服务相关，因此在第9类和第42类进行商标注册成为必要，例如山东德衡旗下“青岛德和远航科技有限公司”针对公司法务开发协同办公软件，就在上述类别进行了商标注册。针对律师事务所混业经营的趋势，山东德衡旗下公司还在第41类教育培训，第43类咖啡馆等服务内容上申请注册了相关商标。

需要说明的是，由于2013年《商标法》第19条3款规定商标代理机构仅可就代理服务项目申请自己的商标，也就是只允许在4506类似群组上申请商标，关于该规定的适用问题，北京知识产权法院正在进行调研，也有一些在审的司法案例，笔者认为当前形势下暂不以律师事务所的名义申请45类以外类别的商标为宜，同时，笔者也建议通过修法或释法的方式将与法律服务相关的一些类别也纳入到可注册范围中来或通过禁止商标转让的方式来实现防止商标代理机构以牟利为目的而抢注45类以外商标这一立法意图。

关于商标的管理与运营，与其它商标无异，商标管理的主要目的在于保证商标的有效性，包括按时续展、商标证记载信息变更后及时办理变更、商标许可备案、应对商标异议、商标无效或商标撤销等。其中防止因三年不使用而被撤销需引起重视，尤其对于多商标战略和商标多次演变的律师事务所来说，要防止商标因三年不使用而被撤销。关于商标运营，因商标是律师事务所口碑和商誉的载体，承载着律所的无形价值，可以在特殊的普通合伙入资以及融资方面考虑实现其资产价值。可见，律师事务所的商标和字号虽然均具有区分法律服务来源的功能，但商标比字号的内涵更广，权利范围更大，律师事务所应重视和加强商标的注册、管理、运营与保护。

如对本客户通讯有任何疑问，请联络下列任一作者或您通常联系的集团律师。

王海军	李铭	王晓	王仰光
wanghaijun@deheng.com	liming@deheng.com	wangxiao@deheng.com	wangyanguang@deheng.com
13911339858	13911157172	15810635326	15006511953
北京	北京	北京	济南

本文是德衡律师集团向客户及其他友好各方提供的法律通讯。本文所载信息不应被诠释为律师意见。如果您需要关于上述事宜的进一步分析或说明，请联络您最通常联系的律师。欲获取此通讯，请通过 <http://www.deheng.com.cn/ywly/>，查找本团队专栏，订阅本通讯。我们将定期向您发送。