

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2012후3718 등록취소(상)
원고, 피상고인	원고 소송대리인 변리사 맹선호
피고, 상고인	주식회사 디에스이 소송대리인 변호사 김대희
원 심 판 결	특허법원 2012. 11. 9. 선고 2012허8119 판결
판 결 선 고	2013. 4. 25.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제2조 제1항 제6호 다목은 '상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표

시하고 전시 또는 반포하는 행위'를 상표사용행위의 하나로 규정하고 있는바, 비록 위 다목의 '광고'에 등록상표가 표시되어 있다고 하더라도, 그 등록상표가 거래사회의 통념상 지정상품과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없는 경우에는 위 다목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 주식회사 화신이 2009년 2월과 7월, 2010년 3월, 2011년 9월에 각 발행한 카탈로그(이하 '이 사건 카탈로그들'이라고 한다)의 뒤표지 중간에 그 지정상품을 '배전함' 등으로 하는 이 사건 등록상표 '**HS HI-BOX**'(등록번호: 번호 1 생략)가 오른쪽 그림과 같은



형태로 표시되어 있다 하더라도, 이 사건 카탈로그들 앞표지의 제목은 '**HSBOX**'로

되어 있고, 약 60여 페이지로 구성된 이 사건 카탈로그들의 본문에는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 동일한 '분전함'에 관한 내용이 모두 '**HSBOX**'(등록번호: 번호 2 생략)라는 원고의 또 다른 등록상표 아래 기재되어 있으며, 이 사건 카탈로그들의 뒤표지 중간에 나열된 상표 중에는 이 사건 카탈로그들 본문에 실린 상

품들과 전혀 관련이 없는 상품들을 지정상품으로 하는 등록상표 '**Hi-BOX**
하이박스'(등록번호:

번호 3 생략)와 영문자 부분이 동일한 '**Hi-Box**' 포장도 포함되어 있으므로, 이 사건 등록상표는 주식회사 화신이 사용하고 있는 여러 상표 중 하나로서 단순히 나열된 것으로 보이고 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 '배전함'과 관련하여 표시된 것이라고 볼 수 없다 할 것이어서, 위 다목에서 말하는 상표사용행위가 있다고 할 수 없다.

그럼에도 원심은 주식회사 화신의 위와 같은 행위가 위 다목의 '상품에 관한 광고에 상표를 표시하고 반포하는 행위'에 해당하여 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의하여 정당하게 사용되었다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표의 사용에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	민일영
-----	-----	-----

	대법관	이인복
--	-----	-----

주 심	대법관	박보영
-----	-----	-----

	대법관	김 신
--	-----	-----