

상표및상호사용금지

[대구고등법원 2016. 5. 18. 2014나803]



【전문】

【원고, 항소인】 굿옥션 주식회사(변경전 상호 : 주식회사 바이하우스)(소송대리인 법무법인 스카이 담당변호사 심정구 외 2인)

【피고, 피항소인】 굿옥션 주식회사 외 1인(소송대리인 변호사 김성한)

【제1심판결】 대구지방법원 2014. 1. 28. 선고 2013가합2102 판결

【변론종결】 2016. 4. 6.

【주문】

】

1. 원고의 항소 및 당심에서 추가된 도메인이전등록청구를 모두 기각한다.
2. 항소제기 이후의 소송비용은 원고가 부담한다.

【청구취지 및 항소취지】 제1심판결을 취소한다. 1. 피고 2는 원고에게 별지 목록 기재 각 도메인이름에 관하여 등록이전 절차를 이행하라. 2. 피고들은 굿옥션, 좋은경매, 조은경매, goodauction의 각 문자를 피고 굿옥션 주식회사(이하 '피고회사'라 한다)의 인터넷 도메인이름 및 전자우편(e-mail) 주소의 이름으로 사용하여서는 아니 되고, 피고회사의 광고 또는 홍보 일체 수단으로 사용하여서는 아니 된다. 3. 피고들은 연대하여 원고에게 위 제2항을 위반할 경우 그 위반행위를 한 날로부터 그 위반행위를 종료하는 날까지 1일 1,000만 원의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 제1심에서 피고들에 대한 문자사용금지 및 간접강제를 청구하다가, 당심에서 문자사용금지 및 간접강제청구의 일부를 감축하고, 피고 2에 대한 인터넷주소 자원관리에 관한 법률 제12조에 기한 도메인이름 등록이전청구를 추가하였다)

【이유】

】1. 기초사실

가. 원고(상호변경내역: 2001. 7. 27. 주식회사 바이하우스 → 2005. 1. 5. 굿옥션 주식회사 → 2007. 8. 30. 주식회사 바이하우스 → 2015. 11. 10. 굿옥션 주식회사)는 경매부동산 정보제공서비스 업무 등을 목적으로 2001. 7. 27. 설립된 회사이고, 피고회사는 같은 목적으로 2007. 8. 30. 설립된 회사이며, 피고 2는 피고회사의 대표이사인 소외 4의 아들이다.

나. 원고의 대주주이자 대표이사이던 소외 1은 2007. 8. 13. 소외 2(피고회사의 대표이사인 소외 4의 처이자 피고회사의 종전 대표이사였다)와 사이에, 소외 1이 소외 2에게 소외 1 부부 명의로 소유하고 있던 원고의 주식 65%와 원고의 유·무형재산 일체 등을 21억 7,500만 원에 매도하되, 매매대금 중 14억 2,500만 원은 소외 2가 원고의 부채를 인수하고, 2억 원은 계약일에 지급하며, 잔액 5억 5,000만 원은 2007. 8. 30.까지 지급하기로 하는 내용의 '법인주권 및 자산매매계약'(을 제1호증, 이하 '이 사건 매매계약'이라 한다)을 체결하였다.

다.

위 소외 1은 2007. 8. 20.경 소외 2와 사이에, 이 사건 매매계약 중 주식 매매 부분은 취소하되 소외 2가 새로운 법인(상호 : 굿옥션 주식회사)을 설립하여 그 법인으로 하여금 원고의 자산을 양수하게 하고 원고의 상호는 다른 것으로 변경하는 내용의 변경계약(갑 제12호증, 을 제8호증, 이하 '이 사건 변경계약'이라 한다)을 체결하였다.

이 사건 변경계약이 체결된 이유는, 원고가 그 무렵 주식회사 지지옥션으로부터 저작권 침해를 둘러싼 민·형사상 이익을 제기당하자, 소외 2로서는 우발채무가 계속 발생할 가능성이 있는 원고의 주식을 인수하기보다는 신설 법인을 통하여 원고가 하던 사업을 계속하는 것이 유리하였기 때문이다.

라. 원고는 2007. 8. 30. 이 사건 변경계약에 따라 상호를 '주식회사 바이하우스'로 변경하였고, 소외 2는 같은 날 경매부동산 정보제공서비스업 등을 목적으로 하는 피고회사를 설립하여 그 대표이사가 되었다.

피고회사는 그 무렵 원고의 인터넷 경매정보 데이터베이스 등 원고의 유·무형 자산 일체를 인수받아 현재까지 경매부동산 정보제공업에 종사하고 있다.

마. 원고(대표이사가 다른 주주인 소외 5로 변경되었다)는 2010. 1. 12. 피고회사와 소외 2를 상대로 '이 사건 매매계약과 변경계약은 주주총회의 특별결의를 거치지 않아 무효이므로 여전히 원고의 소유인 물품이나 도메인이름을 반환하여 달라'는 취지의 소송을 제기하였고, 위 소송에서 2013. 6. 27. '이 사건 매매계약과 변경계약은 무효이므로 피고회사는 원고에게 일부 도메인에 관한 도메인이름 등록이전절차를 이행하라'는 취지의 원고 일부 승소판결이 확정됨으로써 종결되었다(대구지방법원 2010가단2463호 → 대구지방법원 2011나11045호 → 대법원 2012다5810호 → 대구지방법원 2012나11189호 → 대법원 2013다27237호).

바. 현재 별지 목록 기재 각 도메인이름(이하 '이 사건 도메인이름'이라 한다)은 모두 피고 2의 명의로 등록되어 있는데, 그 중 닷네임코리아 도메인에 등록되어 있는 순번 3, 5, 6, 8의 도메인이름은 당초 원고 명의로 등록되어 있다가 이 사건 매매계약의 매매대상에 포함된 것이다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3, 8, 12호증(가시번호를 포함한다).

이하 같다), 을 제1 내지 5, 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지.

2. 본안전 항변에 대한 판단

가. 피고들의 주장

소외 5를 원고의 대표이사로 선임한 2008. 10. 21.자 이사회결의는 부존재하거나 적법한 절차 및 요건을 결여하여 무효이므로, 적법한 대표권이 없는 소외 5에 의하여 제기된 이 사건 소는 부적법하다.

나. 판단

적법한 대표자 자격이 없는 주식회사의 대표이사가 한 소송행위도 후에 대표자 자격을 적법하게 취득한 대표이사가 그 소송행위를 추인하면 행위시에 소급하여 효력을 갖게 된다(민사소송법 제64조, 제60조).

갑 제5, 6, 7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 제1심판결은 위 2008. 10. 21.자 이사회결의가 부존재하거나 무효라는 이유로 대표권 없는 소외 5에 의하여 제기된 이 사건 소를 각하한 사실, 이에 원고는 제1심판결 후인 2014. 10. 4. 이사회를 개최하여 소외 5를 대표이사로 선임하고 소외 5의 기존 소송행위를 추인한 다음, 2014. 10. 29. 임시주주총회를 개최하여 위 2014. 10. 4.자 이사회결의 내용을 다시 확인하고 추인하는 결의를 한 사실을 인정할 수 있고, 반증이 없다.

위 인정사실에 의하면, 설령 위 2008. 10. 21.자 이사회결의가 부존재하거나 무효라고 하더라도, 위 2014. 10. 4.자 이사회결의 및 2014. 10. 29.자 임시주주총회를 통하여 원고의 대표이사로 적법하게 선임된 소외 5가 기존의 소송행위를 모두 추인함으로써 소외 5의 종전의 소송행위는 모두 행위시에 소급하여 효력을 갖게 되었다고 할 것이다.

따라서 이를 지적하는 원고의 주장은 이유 있고, 결국 피고들의 본안전 항변은 이유 없다.

3. 본안에 대한 판단

가. 도메인이름의 등록이전청구

1) 원고의 주장

이 사건 매매계약 및 변경계약은 원고 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도에 해당하여 상법 제374조 제1항에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다.

원고의 종전 대표이사이던 소외 1은 주주총회의 특별결의 없이 소외 2와 사이에 이 사건 매매계약 및 변경계약을 체결하였다.

따라서 이 사건 매매계약 및 변경계약은 무효이고 매매대상에 포함되었던 상호나 도메인이름 등에 대한 권리는 여전히 원고에게 남아있다.

이에 원고는 이 사건 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자로서 '인터넷주소자원에 관한 법률'(이하 '인터넷주소법'이라 한다) 제12조 제1항에 따라 피고 2에 대하여 이 사건 도메인이름에 관한 등록이전절차의 이행을 구한다.

2) 판단

인터넷주소법 제12조 제1, 2항은 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등록을 방해하거나 그로부터 부당한 이익을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 자가 있으면 정당한 권원이 있는 자가 법원에 그 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있도록 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 원칙적으로 도메인이름은 선착순으로 자유롭게 등록할 수 있지만 그 중복등록이 불가능함을 악용하여 부정한 목적으로 도메인이름을 선점하는 이른바 사이버스쿼팅(cybersquatting) 행위를 규제함으로써 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등록 및 사용을 보장하고 인터넷 사용자들의 도메인이름에 대한 혼란을 방지하려는 데에 있다.

한편 위 규정에서 정하는 '부정한 목적'이 있는지 여부는 정당한 권원이 있는 이의 성명·상호·상표·서비스표 그 밖의 표지(이하 '대상표지'라고 한다)의 인식도 또는 창작성의 정도, 도메인이름과 대상표지의 동일·유사성의 정도, 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하는 이가 대상표지를 알고 있었는지 여부 및 도메인이름을 판매·대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력의 유무, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설 및 그 웹사이트의 실질적인 운영 여부, 그 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등과의 동일·유사성 내지는 경제적 건련관계 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인하여 인터넷 사용자들이 그 웹사이트로 유인되는지 여부, 그 밖에 도메인이름의 등록·보유 또는 사용을 둘러싼 제반 사정을 종합적으로 고려하여 판단되어야 한다.

다만 도메인이름의 등록·보유 또는 사용에 정당한 권리나 이익을 가지고 있는 이에게는 특별한 사정이 없는 한 이와 같은 부정한 목적이 없는 것으로 보아야 할 것이다(대법원 2013. 4. 26. 선고 2011다64836 판결 등 참조).

피고 2가 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록하여 보유하고 있는지에 관하여 살피건대, 앞서 본 기초사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 갑 제1 내지 12호증의 각 기재만으로는 '피고 2가 원고의 도메인이름 등록을 방해하거나 원고로부터 부당한 이익을 얻는 등 부정한 목적을 가지고 이 사건 도메인이름을 선점하는 이른바 사이버스쿼팅(cybersquatting) 행위를 하였다'고 인정하기에 부족하다.

따라서 피고 2에게 '부정한 목적'이 있다는 점을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

- ① 이 사건 도메인이름은 원고와 소외 2 사이의 이 사건 매매계약 및 변경계약에 따라 피고회사에 등록이전된 후 피고 2에게 다시 등록이전되었거나, 피고회사가 소외 2를 통하여 원고로부터 양수한 영업을 수행하는 과정에서 피고 2 명의로 새로 등록된 것에 불과하다.
- ② 원고는 이 사건 매매계약 및 변경계약에 따라 2007. 8. 30. 스스로 '굿옥션 주식회사'라는 상호를 포기하였다가(상호 변경 : 굿옥션 주식회사 → 주식회사 바이하우스), 이 사건 항소심 변론종결 무렵인 2015. 11. 10. 다시 현재의 상호로 변경하였다.

피고 2는 원고가 상호를 변경한 후에 이 사건 도메인 이름을 등록하게 되었다.

- ③ 도메인이름의 등록·사용에 관한 권리는 등록자와 등록기관 사이의 계약에 의하여 발생하는 채권 또는 그에 유사한 권리에 불과할 뿐, 물권이나 물권에 유사한 권리가 아니므로 그 권리에 기하여 방해배제청구권이 발생하는 것은 아니다.
- ④ 원고가 이 사건 매매계약 및 변경계약이 무효라는 이유로 계약상대방에 대하여 이 사건 도메인이름 중 일부에 관한 등록·사용에 관한 권리를 원상으로 회복할 것을 청구할 수 있다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 계약당사자가 아닌 피고 2에 대하여 그 권리를 행사할 수 없다.

나. 문자사용금지 및 간접강제청구

1) 원고의 주장

앞서 주장한 바와 같이 이 사건 매매계약 및 변경계약은 무효이므로 그 매매대상에 포함되었던 상호(굿옥션 주식회사)나 도메인이름 등에 대한 권리는 여전히 원고에게 남아있다.

원고의 상호인 '굿옥션 주식회사'는 온라인 경매정보 제공업계에 널리 알려져 있는 상호로서 피고회사가 이와 동일한 상호로 경매정보 제공업을 하는 행위는, 상법 제23조 제1항에서 정한 '부정목적 상호사용행위'나 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 나목에서 정한 '영업주체 혼동행위'에 해당한다.

이에 원고는 이 사건 매매계약 및 변경계약의 무효에 따른 원상회복청구권 내지 도메인이름 권리자의 방해배제청구권, 상법 제23조의 상호사용금지청구권 및 부정경쟁방지법 제4조 제1항의 부정경쟁행위 등 금지청구권에 기하여 피고들에 대하여 굿옥션 등의 문자사용금지와 간접강제를 청구한다.

2) 원상회복청구권 내지 방해배제청구권 주장에 대한 판단

도메인이름 자체는 공적 자원이므로 개인이 이를 전유할 수는 없고, 다만 도메인이름의 등록·사용에 대하여는 사적 자치에 맡겨져 있다.

즉, 등록기관이 등록자의 도메인이름 등록신청을 접수하여 등록하면, 등록자는 등록기관에 대하여 일정한 수수료를 지급하고 도메인이름을 그 기간 동안 사용할 수 있는 채권을 가지게 되고, 등록기관은 그 도메인이름을 등록하여 관리하는 대신 등록자에 대하여 일정한 수수료의 지급을 구할 수 있으며, 수수료를 납부하지 않는 경우 대개 그 도메인이름의 등록을 말소한다.

따라서 도메인이름의 등록·사용에 관한 권리는 등록자와 등록기관 사이의 계약에 의하여 발생하는 채권 또는 그에 유사한 권리에 불과할 뿐, 물권이나 물권에 유사한 권리가 아니다(대법원 2005. 1. 27. 선고 2002다59788 판결의 원심 판결인 서울고등법원 2002. 9. 25. 선고 2002나4896 판결 참조).

앞서 본 바와 같이 이 사건 매매계약 및 변경계약의 당사자는 원고와 소외 2일 뿐이므로, 설령 이 사건 매매계약 및 변경계약이 무효라고 하더라도, 원고는 계약당사자도 아닌 피고회사나 피고 2에 대하여 그 무효로 인한 원상회복청구를 할 수 없다.

그리고 이 사건 매매계약 및 변경계약의 무효에 따라 원고가 여전히 이 사건 도메인이름 중 일부에 대한 등록·사용에 관한 권리를 가지고 있다고 하더라도, 이는 대세효가 없는 채권 또는 그에 유사한 권리에 불과하므로, 그 권리에 기하여 채무자가 아닌 제3자에 대하여 방해배제청구권이 발생하는 것은 아니다.

따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장은 모두 이유 없다.

3) 상법 제23조의 상호사용금지청구권 주장에 대한 판단

상법 제23조 제1, 2항은 '누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.

위 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다'고 규정하고 있는바, 위 조항에 규정된 '부정한 목적'이란 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의营业을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인시키려고 하는 의도를 말한다(대법원 2004. 3. 26. 선고 2001다72081 판결 등 참조).

그러므로 피고들에게 '부정한 목적'이 있는지에 관하여 살피건대, 앞서 본 기초사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정들에 비추어 보면, 갑 제1 내지 12호증의 각 기재만으로는 '피고들이 피고회사의營業을 원고의營業으로 오인시킬 목적으로 원고의 상호를 사용하였다'고 인정하기에 부족하다.

따라서 피고들에게 '부정한 목적'이 있다는 점을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

① 원고는 이 사건 매매계약 및 변경계약에 따라 2007. 8. 30. 스스로 '굿옥션 주식회사'라는 상호를 포기하였다가(상호 변경 : 굿옥션 주식회사 → 주식회사 바이하우스), 이 사건 항소심 변론종결 무렵인 2015. 11. 10. 다시 현재의 상호로 변경하였다.

② 피고회사는 원고가 스스로 상호를 포기한 후에 현재의 상호를 사용하였다.

③ 이 사건 매매계약 및 변경계약이 무효라고 하더라도, 원고는 특별한 사정이 없는 한 계약당사자가 아닌 피고들에 대하여 원상회복청구권을 행사할 수 없다.

4) 부정경쟁방지법 제4조 제1항의 부정경쟁행위 등 금지청구권 주장에 대한 판단

부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목은 '국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의營業임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의營業상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

여기서 '국내에 널리 인식된 타인의營業임을 표시하는 표지'는 국내의 전역 또는 일정한 범위 내에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정의營業을 다른營業으로부터 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 '국내에 널리 인식된 타인의營業임을 표시하는 표지'인지 여부는 그 사용의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부가 일응의 기준이 된다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조). 그리고 '타인의營業상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의營業표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.

그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지 여부는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

그러므로 원고의 상호가 국내에 널리 인식되어 있는지에 관하여 살피건대, 갑 제1 내지 12호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

또한 피고들이 원고의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위를 하였는지에 관하여 살피건대, 앞서 본 여러 사정들(이 사건 매매계약 및 변경계약에 따라 원고 스스로 '굿옥션 주식회사'라는 상호를 포기하였던 점, 피고들은 원고가 상호를 포기한 후에 현재의 상호 등을 사용하게 된 점, 이 사건 매매계약 및 변경계약의 무효라고 하더라도 원고는 특별한 사정이 없는 한 계약당사자가 아닌 피고들에 대하여 상호를 원상으로 회복할 것을 청구할 수 없는 점)에 비추어 보면, 갑 제1 내지 12호증의 각 기재만으로는 '피고들이 원고의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위를 하였다'고 인정하기에 부족하다.

따라서 '원고의 상호가 국내에 널리 인식되어 있고, 피고들이 원고의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위를 하였다'는 점을 전제로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다.

4. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 모두 이유 없으므로 이를 기각하여야 할 것이다.

제1심판결은 이 사건 소 중 문자사용금지 및 간접강제청구 부분의 소를 각하하여 부당하나, 당사자들이 당심에서 본안 판결을 하는 것에 모두 동의하고 있으므로, 제1심 법원으로 환송하지 아니하고 본안판결을 하기로 한다.

원고만이 항소한 이 사건에 있어서 불이익변경금지의 원칙상 항소인인 원고에게 불이익하게 제1심판결을 취소하여 위 부분에 대한 원고의 청구를 기각하는 판결을 할 수는 없으므로, 위 부분에 대한 원고의 항소만을 기각하기로 한다.

당심에서 추가된 원고의 피고 2에 대한 도메인이전등록청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 한다.

이상의 이유로 주문과 같이 판결한다.

(별지 생략)

판사 진성철(재판장) 김태현 손병원