

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2016다25393 상표 및 상호사용금지
원고, 상고인 굿옥션 주식회사 (변경전 상호: 주식회사 바이 하우스)
소송대리인 법무법인 파트너
담당변호사 심정구
피고, 피상고인 굿옥션 주식회사 외 1인
소송대리인 변호사 김성한
원 심 판 결 대구고등법원 2016. 5. 18. 선고 2014나803 판결
판 결 선 고 2021. 7. 15.

주 문

원심판결 중 피고 2에 대한 원심판결 별지 목록 기재 각 도메인이름의 등록이전청구 부분, 피고 굿옥션 주식회사에 대한 '원상회복청구권 또는 방해배제청구권에 따른 문자 사용금지 및 간접강제 청구 중 위 각 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위의 금지와 간접강제 청구 부분'과 '상법 제23조의 상호사용금지청구권에 따른 문자 사용금지 및 간접강제 청구 부분'을 파기하고, 이 부분 사건을 대구고등법원에 환송한다.

나머지 상고를 모두 기각한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 원심판결 이유와 기록에 따르면 다음 사실을 알 수 있다.

가. 원고는 경매부동산 정보제공서비스 업무 등을 목적으로 2001. 7. 27. 설립된 회사이다.

나. 원고의 대표이사이던 소외 1은 2007. 8. 13. 소외 2와 다음과 같이 '법인주권 및 자산매매계약'(이하 '이 사건 매매계약'이라 한다)을 체결하였다. ① 소외 1과 그 배우자인 소외 3 명의로 소유하고 있던 원고의 주식 65%와 원고의 유·무형 자산 일체를 소외 2에게 21억 7,500만 원에 매도한다. ② 매매대금 지급방법은 소외 2가 원고의 부채 14억 2,500만 원을 인수하고 계약 당일 2억 원을 지급하며 2007. 8. 30.까지 잔액 5억 5,000만 원을 지급한다.

다. 이 무렵 원고와 소외 1은 주식회사 지지옥션의 경매정보 데이터베이스를 무단 복제하여 배포하였다는 공소사실로 형사재판을 받고 있었는데, 재판에서 원고와 소외 1의 유죄가 인정되면 주식회사 지지옥션이 원고에 대하여 손해배상을 청구할 염려가 있었다.

소외 2의 배우자인 소외 4(원심 변론종결 무렵 피고 회사의 대표이사였다)는 주식회사 지지옥션에 대한 손해배상 부담을 피하기 위해 소외 1에게 다음과 같은 제안을 하였다. 즉, 소외 2가 이 사건 매매계약 중 주식매수를 포기하는 조건으로 원고가 사용하는 상호와 같은 명칭으로 된 새로운 법인을 설립하고 그 법인에 원고의 자산을 양수하

기로 하고 원고의 상호를 다른 것으로 변경하는 계약을 하자는 것이다. 소외 1이 소외 4의 제안을 받아들여 원고와 소외 2는 위와 같은 내용의 변경계약(이하 '이 사건 변경 계약'이라 한다)을 체결하였다.

라. 원고는 2007. 8. 30. 이 사건 변경계약에 따라 상호를 '굿옥션 주식회사'에서 '주식회사 바이하우스'로 변경하였고, 소외 2는 같은 날 피고 굿옥션 주식회사(이하 '피고 회사'라 한다)를 설립하여 대표이사가 되었다. 피고 회사는 그 무렵 원고로부터 인터넷 경매정보 데이터베이스 등 원고의 유·무형 자산 일체를 인수받아 경매부동산 정보제공업을 시작하였다. 원고가 보유한 도메인이름도 이 사건 매매계약과 변경계약에서 무형 자산 중 하나로서 양도대상에 포함되었다. 원고가 피고 회사에 이전한 도메인이름 중 상당수는 2010. 8. 4.경부터 여러 차례에 걸쳐 소외 4의 아들인 피고 2 앞으로 등록 이전을 하였다.

마. 원고의 다른 주주 소외 5는 소외 1이 자신의 동의 없이 원고의 자산을 매도한 사실을 뒤늦게 알고 원고의 대표이사로 취임한 다음 피고 회사와 소외 2를 상대로 이 사건 매매계약과 변경계약이 주주총회의 특별결의를 거치지 않아 무효임을 주장하며 피고 회사에 양도된 유·무형 자산에 대한 반환을 구하는 소를 제기하였다. 위 소송에서 원심은 제출된 증거에 비추어 원고가 자산을 매도하기 위한 주주총회 특별결의를 거쳤다고 판단하고 원고의 청구를 받아들이지 않았다. 그러나 대법원은 증거의 신빙성에 의문이 있는데도 원심이 성급하게 주주총회 특별결의가 있었다고 인정한 것에는 논리와 경험의 법칙에 어긋나는 사실인정을 하였거나 심리를 다하지 않은 잘못이 있다는 이유로 원심판결을 파기환송하였다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012다5810 판결). 환송 후 항소심은 원고가 주주총회 특별결의 없이 체결한 이 사건 매매계약과 변경계약이 무

효임을 들어 피고 회사가 보유하고 있는 일부 도메인이름에 관하여 원고에게 등록이전 절차를 이행하도록 하는 내용의 원고 일부 승소판결을 하였고(대구지방법원 2013. 2. 8. 선고 2012나11189 판결), 이 판결은 그 무렵 확정되었다.

바. 위 대법원 2012다5810 판결이 있을 무렵 원고는 피고들을 상대로 원고가 양도한 자산의 처분금지를 구하는 가처분 신청을 하였는데, 법원은 2012. 8. 27. 담보공탁을 조건으로 "피고 회사는 아직 피고 2에게 등록이전이 되지 않은 도메인이름을 포함한 유·무형 자산과 '굿옥션'이라는 상호를 제3자에게 처분해서는 안 되고, 피고 2는 2010. 8. 4.경 등록이전 받은 도메인이름을 제3자에게 처분해서는 안 된다."는 결정을 하였다(대구지방법원 2012. 8. 27.자 2012카합279 결정).

사. 이러한 가처분결정에도 피고 회사는 피고 2에게 도메인이름의 등록이전을 계속 하였는데, 대구지방법원 2013. 2. 8. 선고 2012나11189 판결에서 아직 피고 회사가 보유하고 있다고 인정되어 법원이 원고에게 등록이전을 명한 일부 도메인이름도 위 판결 선고를 전후로 피고 2에게 이전하였다. 현재 원심판결 별지 목록 기재 각 도메인이름(이하 '이 사건 도메인이름'이라 한다)은 모두 피고 2에게 등록되어 있다.

아. 원고는 2015. 11. 10. 상호를 '굿옥션 주식회사'로 다시 변경하였다.

2. 피고 2에 대한 도메인이름 등록이전청구

가. 「인터넷주소자원에 관한 법률」(이하 '인터넷주소법'이라 한다) 제12조는 다음과 같이 부정한 목적으로 도메인이름 등의 등록 등을 금지하고 그 구제수단을 정하고 있다. 누구든지 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 등의 등록을 방해하거나 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 등 부정한 목적으로 도메인이름 등을 등록·보유 또는 사용하여서는 안 된다(제1항). 정당한 권원이 있는 자는 이를 위반하여 도메

인 이름 등을 등록·보유 또는 사용한 자가 있으면 법원에 그 도메인 이름 등의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다(제2항).

도메인 이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 자에게 '정당한 권원'이 있다고 하려면, 도메인 이름과 동일 또는 유사한 성명, 상호, 상표, 서비스표 그 밖의 표지(이하 '대상표지'라고 한다)를 타인이 도메인 이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용해 오고 있는 등으로 도메인 이름과 사이에 밀접한 연관 관계를 형성하는 한편, 도메인 이름을 대가의 지급 없이 말소하게 하거나 이전을 받는 것이 정의 관념에 비추어 합당하다고 인정할 수 있을 만큼 직접적 관련성이 있고 그에 대한 보호 필요성도 충분하다는 사정이 있어야 한다(대법원 2013. 9. 12. 선고 2011다 57661 판결 등 참조).

또한 부정한 목적이 있는 행위는 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 행위뿐만 아니라 도메인 이름의 등록을 방해하는 행위 등과 같이 부당한 이득과 직접 관련되지 않는 행위도 포함한다. 이러한 부정한 목적이 있는지는 정당한 권원이 있는 자의 대상표지에 관한 인식도 또는 창작성의 정도, 도메인 이름과 대상표지의 동일·유사성의 정도, 도메인 이름을 등록·보유 또는 사용한 사람이 대상표지를 알고 있었는지 여부, 도메인 이름을 판매·대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지 여부, 도메인 이름에 의한 웹사이트의 개설과 웹사이트의 실질적인 운영 여부, 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등의 동일·유사성 또는 경제적 견련관계의 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인터넷 사용자들이 웹사이트로 유인되고 있는지 여부, 그 밖에 도메인 이름의 등록·보유 또는 사용을 둘러싼 여러 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 6. 29. 선고

2016다216199 판결 등 참조).

나. 이러한 법리에 비추어 위에서 본 사실관계에서 알 수 있는 다음과 같은 사정을 살펴보면, 상호 '굿옥션'의 권리자인 원고는 이 사건 도메인이름에 대해 정당한 권원이 있고, 피고 2는 원고가 이 사건 도메인이름을 사용하여 영업하는 것을 방해하려는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 자신의 명의로 등록이전하였다고 볼 여지가 있다.

(1) 이 사건 매매계약과 변경계약이 무효이므로 '굿옥션'이라는 상호를 사용하여 영업을 하였던 원고는 상호 '굿옥션'에 대한 권리자로 볼 수 있다.

(2) 이 사건 도메인이름의 대부분은 원고가 이 사건 매매계약과 변경계약으로 피고 회사에 등록이전한 것으로서 이 사건 매매계약과 변경계약 전에는 원고가 자신의 영업에 사용하였다. 이 사건 도메인이름은 '굿옥션'과 '좋은경매'라는 단어를 직접 사용하거나 응용한 것으로 대부분 원고의 상호 '굿옥션'과 동일하거나 유사하다.

(3) 피고 2는 이 사건 도메인이름을 자기 앞으로 등록했지만 피고 회사로 하여금 이 사건 도메인이름을 사용하도록 하였다.

(4) 피고 2는 피고 회사로부터 2010. 8. 4.부터 여러 차례에 걸쳐 도메인이름의 등록이전을 받았다. 이 사건 매매계약과 변경계약이 무효이고 이에 따라 피고 회사에 대하여 도메인이름을 처분해서는 안 된다는 가처분결정과 원고에게 도메인이름을 반환하라는 대구지방법원 2013. 2. 8. 선고 2012나11189 판결 이후에도 피고 2에게 도메인이름 등록이전이 계속되었다.

다. 원심으로서 원고가 이 사건 도메인이름에 대하여 정당한 권원을 가지고 있는지, 피고 2가 이 사건 도메인이름을 등록이전 받은 것에 부정한 목적이 있는지에 대한

여 충분한 심리를 하여 원고의 피고 2에 대한 도메인이름 등록이전청구를 판단하였어야 한다.

그런데도 원심은 인터넷주소법 제12조 제2항이 부정한 목적으로 도메인이름을 선점하는 이른바 '사이버스쿼팅(cybersquatting)'을 한 사람만을 대상으로 한다는 전제에서 이 사건 도메인이름이 이 사건 매매계약과 변경계약을 통하여 피고 2에게 등록이전 된 것이라는 등의 사정만을 근거로 원고의 피고 2에 대한 도메인이름 등록이전청구를 받아들이지 않았다. 원심판결에는 인터넷주소법 제12조에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

3. 원상회복청구권 또는 방해배제청구권에 기한 문자 사용금지과 간접강제 청구

가. 위에서 보았듯이 인터넷주소법 제12조에 따르면 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자는 도메인이름 등의 등록을 방해하거나 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 자에 대하여 도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다.

나아가 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자는 도메인이름에 관한 권리를 침해하고 있거나 이후 도메인이름을 직접 등록·보유 또는 사용하여 도메인이름에 관한 권리를 침해할 우려가 있는 자에 대하여 침해의 우려가 있는 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 이때 위와 같은 행위의 금지 또는 예방 청구를 할 수 있는지는 침해행위의 양태, 피침해이익의 성질과 그 정도에 비추어 그 위법성이 인정되는지 여부와 함께 그 침해가 이루어진 후에는 손해배상만으로 피해 회복의 실효성을 기대하기 어려운지 여부와 침해의 우려가 있는 행위를 금지 또는 예방함으로써 보호되는 권리자의 이

익이 그로 인하여 발생하는 침해자의 손실보다 더 크다고 볼 수 있는지 여부를 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

나. 이러한 법리에 비추어 위에서 본 사실관계를 살펴보면, 피고 회사는 원고의 이 사건 도메인이름에 관한 권리를 사실상 침해하고 있거나 침해할 우려가 있으므로 원고가 피고 회사를 상대로 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위의 금지와 간접강제를 청구할 수 있다고 볼 여지가 크다. 그 이유는 다음과 같다.

(1) 피고 회사는 이 사건 매매계약과 변경계약에 따라 이 사건 도메인이름을 원고로부터 이전받은 다음, 다시 피고 2에게 이전하여 이 사건 도메인이름의 등록명의자가 아니다. 그런데도 피고 회사는 이 사건 도메인이름을 자신의 인터넷 웹사이트 주소로 사용하고 있다.

(2) 피고 회사가 비록 이 사건 도메인이름을 직접 등록·보유하며 사용한 것은 아니더라도 위와 같은 방법으로 이 사건 도메인이름을 자신의 인터넷 웹사이트 주소로 사용함으로써 원고의 도메인이름에 관한 권리를 침해하고 있다. 또한 원고의 피고 2에 대한 도메인이름 등록이전청구가 인정될 경우 피고 회사는 이 사건 도메인이름을 자신의 영업에 계속 사용하기 위하여 자신에게 등록이전을 할 우려도 상당히 높다.

(3) 피고 회사가 피고 2를 통하여 이 사건 도메인이름을 사용하는 행위나 이 사건 도메인이름을 피고 2로부터 다시 등록이전을 받아 사용하는 행위를 금지하지 않는다면 원고로서는 이 사건 도메인이름을 사용하지 못하여 이 사건 매매계약과 변경계약 이전처럼 영업활동을 하지 못하는 상태가 계속될 우려가 있다. 이러한 상태의 제거 없이 피고 회사에 대하여 금전배상을 구하는 것만으로는 원고의 피해구제의 실효성을 기대하기 어렵다.

(4) 피고 회사는 도메인이름의 정당한 권원이 있는 자가 아니어서 도메인이름의 사용을 금지한다고 하더라도 피고 회사가 예상하지 못한 손해를 입을 것이라고 볼 수 없다.

다. 그런데도 원심은 원고의 도메인이름에 관한 권리는 대세효가 없는 채권 또는 그에 유사한 권리에 불과하다는 사정만을 근거로 피고 회사가 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위의 금지와 간접강제 청구를 인정하지 않았다. 원심판결에는 도메인이름에 정당한 권원이 있는 자의 도메인이름 사용금지청구에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 정당하다.

다만 원고의 이 사건 도메인이름에 관한 권리는 이 사건 도메인이름의 등록과 사용자체에 관한 것이므로 이 사건 도메인이름에 사용되는 '굿옥션' 등의 문자를 인터넷 웹사이트 주소가 아닌 피고 회사의 전자우편 주소나 광고 또는 홍보의 수단으로 사용하는 행위는 이러한 권리를 침해하는 행위로 보기는 어렵다. 따라서 원고가 피고 회사에 대하여 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위 외의 다른 행위를 금지하는 청구는 인정하기 어렵다. 또한 원고는 피고 2에게도 이 사건 도메인이름의 사용금지를 구하고 있으나, 위에서 보았듯이 피고 2는 이 사건 도메인이름을 자기앞으로 등록했지만 실질적으로 사용하고 있지 않으므로, 피고 2에 대해서는 등록이전 청구를 인정하는 것으로 충분하고 사용금지를 인정할 필요는 없다.

그러므로 원상회복청구권 또는 방해배제청구권에 기초한 문자 사용금지와 간접강제 청구를 배척한 원심판결 중 피고 회사에 대하여 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위의 금지와 간접강제를 청구하는 부분을 제외한 나머지 부분은 판결이유가 다소 적절하지 않지만 상고이유와 같이 원상회복청구권과 방해배제청구권

에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않거나 판결이유에 모순이 있는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 상법 제23조의 상호사용금지청구권에 따른 문자 사용금지와 간접강제 청구

가. 상법 제23조 제1항에서는 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다고 정하고 있다. 어떤 상호가 '타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호'에 해당하는지를 판단한 때에는 두 상호 전체를 비교 관찰하여 각 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 서로 밀접한 관련을 가지고 있는 경우로서 일반인이 두 업무의 주체가 서로 관련이 있는 것으로 생각하거나 또는 그 타인의 상호가 현저하게 널리 알려져 있어 일반인으로부터 기업의 명성으로 견고한 신뢰를 획득한 경우에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여야 한다. 또한 '부정한 목적'은 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의营业을 그 명칭으로 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말한다. 부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류·규모·방법, 상호 사용의 경위 등 여러 사정을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013다76635 판결 등 참조).

나. 이러한 법리에 비추어 위에서 본 사실관계와 기록상 알 수 있는 다음과 같은 사정을 살펴보면, 피고 회사는 원고가 사용 중이던 상호 '굿옥션'을 모방하여 사용한 것은 아니지만 이 사건 변경계약이 무효여서 원고에 귀속될 상호 '굿옥션'을 계속 사용함으로써 자신의營業을 원고 회사의營業으로 오인하게 하고 이로 인하여 원고에게 손해를 가하고 자신은 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적이 있었다고 볼 여지가 있다.

(1) 원고와 소외 2는 원고의營業양도와 함께 원고의 상호인 '굿옥션'을 양도하기로

하는 이 사건 변경계약을 체결하였다. 이 사건 변경계약의 상호 양도약정에 따라 원고는 자신의 상호를 '굿옥션'에서 다른 상호로 변경하고 소외 2는 '굿옥션'이라는 상호로 피고 회사를 설립하였다.

(2) 이 사건 변경계약은 무효이므로, 원고는 처음부터 상호 '굿옥션'에 대한 상호권이 있는 반면 피고 회사는 상호 '굿옥션'을 정당한 권리 없이 사용하고 있다고 보아야 한다.

(3) 피고 회사는 원고 영업의 명칭으로 사용되어야 할 상호 '굿옥션'을 자기 영업의 명칭으로 사용함으로써 상호 '굿옥션'이 나타내야 할 영업과 실제 나타내고 있는 영업이 혼동되게 하였다. 이로써 피고 회사의 영업을 원고의 영업으로 오인하게 하는 결과를 불러왔다. 나아가 판결로 이 사건 변경계약이 무효임이 확정되고, 피고 회사가 소외 2로부터 양수한 상호 '굿옥션'이 원고에게 귀속되어야 한다는 사정을 알았는데도 반환의사 없이 자기 영업의 명칭으로 계속 사용하며, 오히려 상호 '굿옥션'을 나타내는 이 사건 도메인이름을 피고 2에게 등록이전 한 다음 사용하고 있다.

다. 그런데도 원심은 원고가 이 사건 변경계약으로 상호 '굿옥션'을 포기하고 피고 회사에 사용하게 하였다는 사정에 중점을 두어 피고 회사가 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인시킬 목적으로 원고의 상호를 사용하였다고 인정하기에 부족하고 피고 회사에 부정한 목적이 있다고 볼 수 없다고 보아 원고의 상법 제23조에 따른 상호사용금지청구와 간접강제청구를 받아들이지 않았다.

원심판결에는 상법 제23조에 관한 법리를 오해하여 피고 회사가 상호 '굿옥션'을 사용하는 것이 원고 회사의 영업으로 오인할 정도인지, 상호 '굿옥션'을 사용함으로써 자신은 부당한 이득을 얻고 원고에게는 손해를 가하려는 등의 부정한 목적이 있었는지에 대한 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상

고이유 주장은 정당하다. 다만 피고 2는 상호 '굿옥션'을 사용하는 자가 아니므로 피고 2에 대하여 상법 제23조에 따른 상호사용금지와 간접강제 청구를 인정하지 않은 원심 판결이 부당하다는 상고이유 주장은 받아들이지 않는다.

5. 부정경쟁행위 등의 금지청구권에 따른 문자 사용금지와 간접강제 청구

원심은 원고의 상호가 국내에 널리 인식되어 있다고 보기 어렵다는 이유로 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)에 따른 부정경쟁행위 등의 금지청구권에 기초한 문자 사용금지와 간접강제 청구를 인정하지 않았다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심판결에 상고이유와 같이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목의 '국내에 널리 인식된 상호'에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않아 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

6. 결론

원심판결 중 피고 2에 대한 이 사건 도메인이름의 등록이전청구 부분, 피고 회사에 대한 원상회복청구권 또는 방해배제청구권에 기한 문자 사용금지와 간접강제 청구 중 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위의 금지와 간접강제를 청구하는 부분과 상법 제23조의 상호사용금지청구권에 따른 문자 사용금지와 간접강제 청구 부분을 파기한다. 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하고 나머지 상고를 모두 기각하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 노정희

주 심 대법관 김재형

 대법관 안철상

 대법관 이흥구