

대법원 2003. 9. 26 선고 2003다12601 판결 [상호사용금지및말소등기절차이행]

재판경과

대법원 2003. 9. 26 선고 2003다12601 판결

서울고등법원 2003. 1. 28 선고 2002나35609 판결

서울지방법원 2002. 5. 31 선고 2001가합28072 판결

따름판례

대법원 2004. 3. 26 선고 2001다72081 판결

전문

원고, 피상고인 ○○○○산업(○○○○産業) 주식회사

소송대리인 법무법인 태평양

담당변호사 강×현, 황보◇, 김@현

피고, 상고인 ○○통신(○○通信) 주식회사

소송대리인 법무법인 천지인

담당변호사 신▼중, 유▲균, 황◆웅, 윤■각

원심판결 서울고등법원 2003. 1. 28. 선고 2002나35609 판결

판결선고2003. 9. 26

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고도 0000산업 주식회사(현 0000반도체 주식회사, 이하 ‘00전자’라고 한다)나 00그룹 계열사로부터 상호나 표지에 관한 권리를 양도받거나 사용을 허락 받은 정당한 권리자가 아니기 때문에 피고에게 상호폐지 및 상품표지 또는 영업표지의 사용 금지를 구할 수 없다는 피고의 주장에 대하여, 00전자나 00그룹 계열사가 원고의 상호 또는 표지 사용에 대하여 이의를 제기 하였다고 볼 아무런 자료도 없을 뿐만 아니라, 오히려 그 판시 증거에 의하면, 원고는 00그룹 계열사의 하나였던 00전자의 홈오토메이션(home automation)사업 부분이 분리되어 설립된 회사로서, 00전자의 양해 하에 ‘0000산업 주식회사’라는 상호를 사용하고, 00전자로부터 홈오토메이션 사업과 관련된 자산 등을 양도 받아 자신의 영업을 영위하게 된 사실을 인정할 수 있다고 하여 이를 배척하였다.

관계 법령과 기록에 비추어 살펴보면, 이러한 원심의 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배 또는 심리미진으로 인하여 사실을 오인하거나 관련 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

그리고 00전자가 당시 원고에게 ‘00’라는 상호를 사용할 수 있도록 허락하였다고 하더라도, 00전자는 고정자산 외에 특허 등 실시권, 상표권 등 무형의 중요 자산을 원고에게 사용하게 함에 있어서 권리의 존속기간을 정하여 놓고 있으므로 원고가 ‘00’라는 상호를 사용할 권리를 지금도 가진다고 보기

어렵다거나, 그 상표권 양수도 계약서(갑 제25호증의3)에는 oo전자가 원고에게 사용하도록 허락한 상표는 'homepla'로서, 그 상표 어디에도 'oo'라는 문구가 들어있지 않으므로 원고가 정당한 상호 등 사용권자가 아니라는 상고이유의 주장은 상법 제23조에 관한 법리 등과 어긋나는 것들로서 모두 받아들일 수 없다.

2. 원심은 또 그 판시와 같은 이유로 원고와 피고의 상호가 서로 유사한 데다가, 이 사건 소가 제기되기 전에는 피고의 법인등기부상 목적 중 '통신기기 제조 및 판매업, 소프트웨어 개발 및 판매업, 전자기기 및 전자부품 제조 및 판매업, 전기통신공사업' 등이 원고의 법인등기부상 목적과 동일하나 유사하였던 점, 원고는 홈오토메이션사업 및 security & si 사업에 반면 피고는 통신사업에 각 중점을 두고 있다고는 하나, 원고의 홈오토메이션사업 역시 초고속정보통신망과 결합하여 가스·수도 원격검침, 화재감지 등을 통합 제어하는 홈네트워크(home network) 사업으로 발전하면서 통신사업과 구분을 뛰어넘고 있어서, 원고 및 피고가 영위하고 있는 영업도 상호 밀접한 관계가 있는 영업이라고 할 수 있는 점 등을 덧붙여 보면, 피고가 원고의 상호와 유사한 상호를 사용함으로써 일반수요자들이 피고의 영업을 원고의 영업으로 오인할 가능성이 충분히 있고, 나아가 피고가 설립될 당시에 원고는 매출액이 상당액에 이르고 코스닥시장에 등록되어 각종 언론매체에 보도되는 등 업체에 이미 널리 알려져 있었음에도 굳이 피고가 원고의 상호와 유사한 상호를 선택한 점, 피고의 법인등기부상 목적이나 인터넷 사이트 상의 사업 계획 부분 등이 당초에 원고의 목적이나 사업과 상당 부분 중복되어 있었다가 이 사건 소가 제기되자 피고가 그 중복 부분을 모두 제거한 점 등에 비추어 보면, 피고에게는 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인시키려는 부정한 목적이 있었다고 봄이 상당하다고 판단하였다.

우선, 상법 제23조 제1항은 '누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다'고 규정하고, 제4항은 '동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다'고 규정하고 있는바, 원심은 같은 법조 제4항을 적용하여 피고가 '부정한 목적으로 사용하는 것'이라고 추정한 것이 아니라, 그 제1항에 의하여 원고의 청구원인을 판단한 것임이 분명하고(따라서 원심이 원고와 피고의 영업을

동종영업이라고 단정한 것도 아니다), 여기서의 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호는 그 타인의 영업과 동종영업에 사용되는 상호만을 한정하는 것은 아니라고 할 것이다(대법원 2002. 2. 26. 선고 2001다73879 판결 등 참조).

나아가, 어떤 상호가 일반 수요자들로 하여금 영업주체를 오인·혼동시킬 염려가 있는 것인지를 판단함에 있어서는, 양 상호 전체를 비교 관찰하여 각 영업의 성질이나 내용, 영업방법, 수요자층 등에서 서로 밀접한 관련을 가지고 있는 경우로서 일반 수요자들이 양 업무의 주체가 서로 관련이 있는 것으로 생각하거나 또는 그 타인의 상호가 현저하게 널리 알려져 있어 일반 수요자들로부터 기업의 명성으로 인하여 절대적인 신뢰를 획득한 경우에 해당하는지 여부를 종합적으로 고려하여야 하고(앞에 든 2001다73879 판결 등 참조), 또 상법 제23조 제1항, 제4항에 규정된 부정한 목적이란 ‘어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의营业을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인시키려고 하는 의도’를 말한다(대법원 1995. 9. 29. 선고 94다31365, 31372 판결 등 참조).

이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어, 피고가 원고의 상호와 유사한 상호를 사용함으로써 일반 수요자들이 피고의營業을 원고의營業으로 오인할 가능성이 충분히 있고, 피고에게는 자신의營業을 원고의營業으로 오인시키려는 부정한 목적이 있었다고 본 판단도 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배 또는 심리미진으로 인하여 사실을 오인하거나 관련 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 원심은 또한 원고의 상호인 ‘oooo산업 주식회사’ 및 상품표지 또는 영업표지로서 사용되는 원고 상호의 약칭인 ‘oo통신’ 또는 그 영문장인 ‘hyundai telecommunication’, ‘hyundai telecom’ 등은 원고의 제품 및營業을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되어 있다고 인정한 다음, 피고가 그 제품, 광고, 서비스, 인터넷 사이트, 본점, 지점·영업소를 사용하는 경우 수요자들로서는 상품주체 및 영업주체에 관하여 오인·혼동을 일으키기에 충분하다고 판단하였다.

부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 나.목은 ‘국내의 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의營業임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위’를 주정경쟁행위의 하나로 규정하고 있는바, 여기서 ‘국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 특정의 영업을 다른 영업으로부터 구별하여 널리 인식하는 경우를 말한다(대법원 1997. 12. 12. 선고 96도2650 판결 등 참조). 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 원고의 상호인 ‘ooo산업 주식회사’와 상품표지 또는 영업표지로서 사용되는 원고 상호의 약칭인 ‘oo통신’ 또는 그 영문표장인 hyundai telecom’은 원고의 제품 및 영업을 표시하는 표지로서 국내에 널리 인식되어 있다고 한 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고(다만, 원고의 표지인 ‘hyundai telecommunication’까지도 국내에 널리 인식되어 있다고 본 것은 적절하지 않은 것으로 보이나, 이는 그 결론에 영향이 없다), 거기에 채증법칙 위배 또는 심리미진으로 인하여 사실을 오인하거나 관련 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 윤oo 대법관 변oo 대법관 강oo 주 심 대법관 고oo