

서울중앙지방법원

제 11 민사부

판 결

사 건 2010가합2843 상호말소 등
원 고 1. ○○ 주식회사
서울 서초구 ○○
대표이사 양○○
2. ○○ 주식회사
서울 강남구 ○○
대표이사 정○○
원고들 소송대리인 법무법인 에이팩스
담당변호사 최철, 이동국, 강래형
피 고 주식회사 ○○
이천시 ○○
대표이사 오○○
소송대리인 법무법인 중추
담당변호사 김호영
변 론 종 결 2010. 6. 23.
판 결 선 고 2010. 8. 11.

주 문

1. 피고는 ‘○○’라는 문구를 피고의 상호로 사용하여서는 아니 된다.
2. 피고는 원고들에게, 수원지방법원 이천등기소가 비치, 관리하는 법인등기부(등기번호 제001626호)의 상호 ‘주식회사 ○○’ 중 ‘○○’ 부분에 관한 말소등기절차를 이행하라.
3. 피고는 ‘○○’라는 상호를 포장지, 포장용기, 홈페이지, 홈쇼핑 등 광고선전물에 사용하여 내비게이션을 광고하거나 ‘○○’라는 상호를 사용하여 내비게이션을 제조, 판매, 수출, 전시 또는 반포하여서는 아니 된다.
4. 피고는 자신의 공장, 창고, 영업소, 매장 기타 이와 유사한 장소에 보관하고 있는 ‘○○’라는 상호를 사용한 내비게이션의 완제품, 반제품 및 그 포장지, 포장용기, 인터넷에 게재된 광고물 기타 광고선전물 중 ‘○○’ 부분을 말소하라.
5. 피고는 원고들에게 2억 원 및 이에 대하여 2010. 6. 17.부터 2010. 8. 11.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
6. 원고들의 각 나머지 청구를 기각한다.
7. 소송비용 중 80%는 피고가, 나머지 20%는 원고들이 각 부담한다.
8. 제4, 5항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

주문 제1항 내지 4항 및 피고는 원고들에게 3억 원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 변경 신청서 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고 ○○ 주식회사(이하 '원고 ○○'라고 한다)는 1967년경 설립되어 자동차 제조, 판매업을 영위하는 국내 최대의 자동차 회사이다.

나. 원고 ○○ 주식회사(2000. 10. 21. ○○ 주식회사에서 상호변경되었다. 이하 '원고 ○○'라고 한다)는 내비게이션을 포함한 자동차 부품 제조, 판매업 등을 영위하는 국내 최대의 자동차부품 전문회사로서 원고 ○○에게 자동차 부품을 독점적으로 공급하는 원고 ○○의 계열사이다. 또한 ○○는 2001. 9.경부터 현재까지 ○○ 농구단을 운영하고 있고, 2000년부터 현재까지 일간지와 공중파 방송에 광고 및 홍보 활동을 하고 있으며, 광고선전비로 2007년도부터 2009년도까지 매년 약 420억 원을 지출하였고, 2008년도 매출액이 약 9조 3,733억 원에 달한다.

다. 2010. 3. 23.자 한국종합주가지수(KOSPI) 시가총액을 기준으로 원고 ○○는 3위, 원고 ○○는 10위이다.

라. 한편, 원고 ○○는 2004. 3.경부터 외장형 내비게이션 제품을 출시하고 있으며, 2009. 6.경 내비게이션을 제조, 판매하던 자동차 전기 / 전장품 제조업체인 주식회사 ○○를 합병하였는데, 주식회사 ○○의 2004년도 국내 내비게이션 시장점유율은 약 12%이다.

마. 원고 ○○는 지정상품을 승용차, 승합차 등(제12류)으로 정하여 ' '로 된 표장을 다음과 같이 상표등록하고, 이를 광고 문구로 사용해오고 있었다.

○ 출원일 / 등록일 : ○○ / ○○

○ 등록번호 : ○○

바. 피고는 2000. 1. 26.경 ‘○○ 주식회사’라는 상호로 설립되어 전기, 전자제품 제조 및 판매업 등을 영위하여 왔는데 2007. 9. 5. 상호를 ‘주식회사 ○○’로 변경하고 그 상호변경등기를 마쳤다(수원지방법원 이천등기소 등기번호 제001626호).

사. 피고는 2005. 5.경부터 내비게이션을 제조, 판매하고 있는데, 자신이 제조, 판매하는 내비게이션에 ‘○○’, ‘○○’, ‘○○’, ‘○○’라는 표장을 사용하고 있고, 그 제품 뒷면과 포장용상자에 ‘제조원 (주)○○’라고 표기하고 있다.

아. 피고는 인터넷 쇼핑몰에서 내비게이션을 광고·판매하면서 ‘믿을 수 있는 기업 ○○’, ‘○○’, ‘Drive your way ○○’, ‘○○’이라는 문구를 사용하고 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 8, 9, 11 내지 13, 21, 22, 24호증, 을 제 1, 5, 11호증(각 가지번호 포함. 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들 주장의 요지

가. 원고들 주장

1) ‘○○’는 내비게이션을 포함한 원고 ○○의 자동차 관련 상품표지로서 국내에 널리 인식되어 있고, ‘○○’는 원고 ○○의 자동차 관련 상품표지로서 국내에 널리 인식되어 있다.

피고는 원고들의 상호인 ‘○○’ 및 ‘○○’와 유사한 ‘○○’를 자신이 제조, 판매하는 내비게이션 제품에 상품표지로서 사용함으로써 원고들의 상품과 혼동을 초래하고 있는데, 이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라고 한다) 제2조 제1호 가목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다.

2) ‘○○’는 내비게이션을 포함한 자동차 관련 부품을 생산, 판매하는 원고 ○○의 영업표지로서 국내에 널리 인식되어 있고, ‘○○’는 자동차를 생산, 판매하는 원고 ○○

의 영업표지로서 국내에 널리 인식되어 있다.

피고가 내비게이션을 제조, 판매하면서 원고들의 상호인 ‘○○’ 및 ‘○○’와 유사한 ‘○○’를 영업표지로 사용하여 원고들의 영업상 시설 또는 활동과 혼동을 초래하고 있는데, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다.

3) ‘○○’는 자동차 관련 부품을 생산, 판매하는 원고 ○○의 상호로서, ‘○○’는 자동차를 생산, 판매하는 원고 ○○의 상호로서 모두 국내에 널리 인식되어 있다.

피고가 ‘○○’ 및 ‘○○’와 유사한 ‘○○’를 사용하여 내비게이션을 제조, 판매하는 것은 원고들의 표지인 ‘○○’ 및 ‘○○’의 식별력이나 명성을 손상하는 행위로서, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다.

4) 따라서, 피고가 ‘○○’라는 문구를 상호로 사용하는 행위와 그 상호를 사용하여 내비게이션을 제조하는 행위 등은 금지되어야 하고, 피고는 자신이 보관하고 있는 ‘○○’라는 상호를 사용한 내비게이션제품 등을 폐기하여야 하며, 피고는 원고들에게 법인 등기부의 상호 중 ‘○○’ 부분에 관한 말소등기절차를 이행할 의무가 있다.

또한, 피고는 위와 같은 부정경쟁행위로 원고들의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입혔으므로 원고들에게 그 손해배상의 일부로서 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따라 2007. 7. 1.부터 2009. 12. 31.까지 피고가 얻은 영업상 이익액 중 3억 원 및 그 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 주장

1) 피고는 내비게이션 제품에 자신의 상호인 ‘○○’를 제조사를 표시하기 위해 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있을 뿐, 이를 내비게이션의 상품표지로 사용하고 있지 않다.

2) 피고는 2007. 7. 1.경 ‘○○’, ‘○○’ 및 ‘○○’의 상표권자인 주식회사 ○○로부터 내비게이션 상품에 관하여 그 통상실시권을 부여받아 이를 상표로 정당하게 사용하고 있을 뿐이다.

3) ‘○○’, ‘○○’는 원고들의 상품 또는 영업 표지로서 국내에 널리 알려져 있지 않다. ‘○○’, ‘○○’와 ‘○○’ 중 ‘○○’ 부분은 요부라고 볼 수 없어 원고들의 표지와 피고의 표지는 서로 유사하지 않으므로, 피고가 ‘○○’를 상품 또는 영업 표지로서 사용한다고 하더라도 원고들의 상품 또는 영업과 혼동을 일으키지 않는다. 또한 피고가 ‘○○’를 상품 또는 영업 표지로서 사용한다고 하더라도 원고들 표지의 식별력이나 명성을 손상시키지 않는다.

4) 이와 같이 피고의 행위가 부정경쟁방지법상 제2조 제1호 가목 내지 다목 소정의 부정경쟁행위에 해당하지 않는 이상 피고는 원고들에게 이 사건 청구와 같은 금지의무나 손해배상의무를 부담하지 않는다.

3. 이 법원의 판단

가. 부정경쟁행위 해당 여부

1) 영업표지의 주지성

위 인정사실에서 본 바와 같은 원고들의 사업 규모, 매출액, 광고 및 홍보활동의 방법 및 그 지출액, 원고들이 ‘○○ 주식회사’ 또는 ‘○○ 주식회사’라는 상호를 사용한 기간 및 태양 등에 비추어 보면, 원고들의 상호는 각 부정경쟁방지법 제2조 제1항 나목에서 규정하고 있는 타인의 영업임을 표시하는 표지로서 국내에서 주지성을 획득한 것으로 볼 수 있다.

2) 영업표지의 유사 여부

피고의 상호 ‘주식회사 ○○’, 원고들의 상호 ‘○○ 주식회사’, ‘○○ 주식회사’ 중 각 ‘주식회사’ 부분은 회사의 종류를 나타내므로 식별력이 없다. 피고 상호 중 나머지 ‘○○’ 부분은 ‘○○’와 ‘○○’의 두 단어로 구성되어 있는데 그 결합으로 인해 새로운 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었다거나 거래상 그 구성부분이 불가분하게 결합되어 있는 것으로 여겨진다고 볼 수 없으며, ‘○○’ 부분은 영문자의 한글식 표기로서 본래 한문으로 된 단어(現代)를 한글로 표기한 ‘○○’와 분리되어 인식된다고 할 것이므로 이를 ‘○○’와 ‘○○’로 분리 관찰할 수 있다. 따라서, ‘○○’ 부분과 ‘○○’ 부분이 모두 피고 상호의 요부라고 할 것이고, ‘○○’ 부분은 ‘○○’ 뒤에 결합되어 거래통념상 회사의 업종표시 또는 ‘○○’라는 상호를 가진 회사의 계열사로 비칠 가능성이 크다.

또한, 원고 ○○의 상호 중 ‘자동차’ 부분은 업종의 표시라고 할 것이므로 ‘○○’ 부분이 그 요부라고 할 것이고, 원고 ○○의 상호도 앞서와 마찬가지로 ‘○○’ 부분과 ‘○○’ 부분이 모두 요부라고 할 것인데 ‘○○’ 부분은 ‘○○’ 뒤에 결합되어 거래통념상 ‘○○’라는 상호를 가진 회사의 계열사로 인식되므로, 원고들의 상호와 피고의 상호는 ‘○○’ 부분이 그 요부로서 동일하다(또한 전체적으로 관찰할 때도 피고의 상호는 원고 ○○의 상호와 글자수가 5자로 같고, 그 중 한 글자만 다를 뿐이어서 그 외관, 호칭, 관념이 극히 유사하다).

따라서 피고의 상호인 ‘주식회사 ○○’는 원고들의 상호인 ‘○○ 주식회사’, ‘○○ 주식회사’와 유사하다.

3) 혼동 여부

부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목에서 규정하고 있는 ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 한다’는 것은 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우

뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2009. 4. 23. 선고 2007다4899 판결 등 참조).

앞서 본 바와 같이, 원고들의 상호가 그 영업표지로서 국내에서 주지·저명하고, 원고들의 상호와 피고 상호가 유사한 점, 피고의 영업인 내비게이션 제조, 판매업이 원고 ○○의 영업인 자동차 관련 부품 제조, 판매업 중 일부와 동일·유사하여 그 고객층이 중복되고, 원고 ○○의 영업인 자동차 제조, 판매업과 유사한 점, 원고 ○○가 제조한 내비게이션과 피고가 제조한 내비게이션이 같은 인터넷쇼핑몰에서 함께 판매되고 있는 점 등을 참작하면, 피고가 국내에서 널리 인식된 원고들의 영업표지와 유사한 영업표지를 사용할 경우 거래자 또는 수요자들은 원고들과 피고 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 오인할 가능성이 충분히 있고, 나아가 피고가 다른 상호로 영업을 하다가 2007. 7.경에 이르러서야 언론 보도나 광고 등을 통해 이미 업계에 널리 알려져 있던 원고 ○○의 상호와 극히 유사한 ‘○○’라는 상호로 변경하여 내비게이션을 제조, 판매하고 있는 점, 피고는 자신의 내비게이션을 광고·판매하면서 ‘믿을 수 있는 기업 ○○’, ‘○○ 정품’, ‘Drive your way ○○’, ‘○○내비게이션’이라는 문구를 사용하는바, ‘Drive your way ○○’는 ○○그룹에서 분리된 회사들 중 유일하게 자동차를 제조, 판매하는 원고 ○○가 보유하여 사용하는 상표인 ‘○○’와 유사한 문구이고, 피고가 위와 같은 문구를 사용함으로써 원고 ○○에 자동차 부품을 독점적으로 공급하는 원고 ○○ 또는 원고 ○○와 피고의 시설이나 활동 사이에 영업, 조직 또는 계약상 일정한 관계가 존재하는 것으로 보일 가능성이 큰 점 등에 비추어 보면, 피고에게는 자신의

영업을 원고들의 영업과 오인시키려는 부정한 목적이 있었다고 볼 수 있다.

4) 피고의 주장에 대한 판단

상표의 등록이나 상표권의 양수가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고, 국내에 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표가 상표등록이 되어 있지 아니함을 알고, 그와 동일 또는 유사한 상표나 상호, 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하거나 타인의 영업상의 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 경우에는 상표의 등록출원이나 상표권의 양수 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없다(대법원 1993.1.19. 선고 92도2054 판결).

을 제8, 12호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 2007. 7. 1. ‘○○’, ‘○○’ 및 ‘○○’에 관한 상표권자인 주식회사 ○○로부터 내비게이션 상품에 대해 통상실시권을 부여받은 사실은 인정된다.

그러나, 위 각 증거 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실, 즉 피고가 위 각 상표에 대한 통상실시권을 취득할 당시 ‘○○’, ‘○○’는 원고들의 영업표지로서 국내의 거래업자들이나 일반 수요자들에게 널리 알려져 있었던 사실, 주식회사 ○○는 반도체 전문회사로서 내비게이션 상품에 대해 위 각 상표를 사용하고 있지 않은 사실, 주식회사 ○○와 원고들은 원래 같은 계열사 관계에 있었다가 2000년 경 분리되어 원고들만이 계속하여 자동차 관련 사업을 영위하고 있고, 주식회사 ○○는 과거 자동차 관련 사업을 영위한 사실이 없으며 현재도 그 사업을 영위하고 있지

많은 사실 등을 종합하여 보면, 원고가 위 각 상표에 대한 통상실시권을 취득한 것은 주식회사 ○○가 위 각 상표를 그 지정상품인 내비게이션에 대해 사용하고 있지 않음을 알면서, 그와 유사한 상호 표지 등을 사용하여 일반 수요자로 하여금 원고들의 영업상 시설이나 활동과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식적으로 이루어진 것이어서 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 볼 수 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나. 침해금지 및 상호말소 청구

피고가 내비게이션 제품을 제조, 판매하면서 상호로 ‘주식회사 ○○’를 사용하는 것은 원고들에 대하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 부정경쟁행위에 해당하므로, 피고가 ‘○○’라는 문구를 상호로 사용하는 행위와 ‘○○’라는 상호를 포장지, 포장용기, 홈페이지, 홈쇼핑 등 광고선전물에 사용하여 내비게이션을 광고하거나 ‘○○’라는 상호를 사용하여 내비게이션을 제조, 판매, 수출, 전시 또는 반포하는 행위는 금지되어야 하고, 피고는 자신의 공장, 창고, 영업소, 매장 기타 이와 유사한 장소에 보관하고 있는 ‘○○’라는 상호를 사용한 내비게이션의 완제품, 반제품 및 그 포장지, 포장용기, 인터넷에 게재된 광고물 기타 광고선전물 중 ‘○○’ 표시부분을 말소할 의무가 있으며(원고들은 ‘○○’ 상호의 폐기를 구하고 있으나 상호표시의 말소를 구하는 것으로 선택한다), 피고는 원고들에게 법인등기부(등기번호 제○○호)의 상호 ‘주식회사 ○○’ 중 ‘○○’ 부분에 관한 말소등기절차를 이행할 의무가 있다(부정경쟁방지법상의 금지 및 예방 청구권의 실효성을 담보하기 위하여 등기가 된 상호일지라도 그 상호의 사용이 부정경쟁행위와 관계되는 경우라면 그 상호의 사용금지청구권을 인정할 수 있고, 또한 법인등기부상의 상호가 영업주체의 공시적 기능이 있는 점, 법인등기부상의 상호

가 말소됨으로써 상호 사용금지의 실효성을 확보할 수 있는 점 및 그 말소집행이 용이한 점 등에 비추어 상호말소청구권도 인정함이 상당하다).

위와 같이 피고의 행위가 원고들에 대한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 부정경쟁행위에 해당하는 이상, 원고들이 선택적으로 주장하고 있는 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 다목 소정의 부정경쟁행위에 해당하는지에 대하여는 별도로 판단하지 아니한다.

다. 손해배상청구

위와 같이 피고가 고의로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목 소정의 부정경쟁행위를 하여 원고들의 영업상 이익을 침해하였다고 할 것이므로, 피고는 원고들에게 그로 인한 손해를 배상할 책임이 있다.

나아가 그 손해액에 대하여 살피건대, 원고들은 피고가 상호를 사용하여 피고의 내비게이션 제품을 판매하여 얻은 영업상 이익액이 3억 원을 넘는다고 주장하고 있고, 갑 제31호증의 기재에 의하면 피고의 매출액은 2007. 7. 1.부터 2007. 12. 31.까지 23,489,094,865원, 2008. 1. 1.부터 2008. 12. 31.까지 63,408,957,221원, 2009. 1. 1.부터 2009. 12. 31.까지 71,922,012,293원인 사실은 인정된다.

그러나 매출액 대비 피고의 영업이익율 등에 대한 객관적 증거가 제출되어 있지 않고, 이 법원에서 피고에게 내비게이션 제품의 매출액과 관련한 자료의 제출을 명하였음에도 피고가 부가가치세과세 표준증명서(○○ 상호를 사용한 제품 매출액과 이전의 상호를 사용한 제품 매출액이 구분되어 있지 않음)와 브랜드별 출하현황(‘○○’라는 상표를 사용한 제품과 그 외에 상호를 사용한 제품을 구분하여 판매 대수만 기재되어 있음)을 제출하고 있을 뿐 정당한 이유 없이 그 자료를 제출하지 않고 있으며(피고는 자

신의 행위가 부정경쟁행위에 해당하지 않는다면서 불응하고 있으나 이는 부정경쟁방지법 제14조 단서 소정의 ‘소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유’라고 볼 수 없다), 내비게이션 제품 수량당 이익액도 나타나 있지 않은 점, 피고는 현재의 상호를 사용하기 전부터 내비게이션 제품을 판매하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 따라 손해액을 산정할 수는 없다고 할 것이다. 따라서 위 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 손해액을 산정할 수밖에 없는바, 앞서 본 제반 사정을 참작할 때, 피고가 원고들에게 배상하여야 할 손해액을 2억 원으로 정함이 상당하다.

따라서 피고는 원고들에게 위 2억 원 및 이에 대하여 사용일 이후로서 원고들이 구하는 바에 따라 이 사건 청구취지변경 신청서 송달일 다음날인 2010. 6. 17.부터 이 판결 선고일인 2010. 8. 11.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고들의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 기각한다.

재판장 판사 강영수 _____

 판사 김혜선 _____

판사 최환영 _____