

대구고등법원

제 2 민 사 부

판 결

사건	2021나78 상표 및 상호사용금지
원고,항소인	C 주식회사(B, 변경 전 상호 : 주식회사 A) 소송대리인 법무법인 파트너 담당변호사 심정구 소송복대리인 변호사 이정수, 법무법인 마음 담당변호사 이태현
피고,피항소인	주식회사 Z(D, 변경 전 상호 : C 주식회사) 소송대리인 변호사 김성한, 김성엽
제1심판결	대구지방법원 2014. 1. 28. 선고 2013가합2102 판결
환송전판결	대구고등법원 2016. 5. 18. 선고 2014나803 판결
환송판결	대법원 2021. 7. 15. 선고 2016다25393 판결
변론종결	2022. 6. 23.
판결선고	2022. 9. 8.

주 문

1. 이 법원에서 원고가 감축·추가·변경한 청구를 포함하여 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.
 - 가. 피고는 원고에게 별지 목록 순번 1, 2, 4, 7 기재 각 도메인이름에 관하여 등록이전절차를 이행하라.
 - 나. 피고는 별지 목록 기재 각 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하여서는 아니 된다.
 - 다. 피고는 ‘F’ 문자를 상호로 또는 홈페이지에 사용하거나 피고의 광고 또는 홍보의 수단으로 사용하여서는 아니 된다.

라. 피고가 위 나, 다항을 위반하는 경우 피고는 원고에게 위반일수 1일당 5,000,000원을 지급하라.

마. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송 총비용 중 20%는 원고가, 80%는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지 및 항 소 취 지

제1심판결을 취소한다. 주문 제1의 가, 나항 및 피고는 ‘F’ 문자를 상호로 또는 홈페이지에 사용하거나 검색엔진 사이트에 검색어로 등록 또는 사용하거나 피고의 광고 또는 홍보의 수단으로 사용하여서는 아니 된다. 피고가 이를 위반하는 경우 피고는 원고에게 위반일수 1일당 10,000,000원을 지급하라(원고는 환송 후 당심에서 청구취지를 감축·추가·변경하였다).

이 유

1. 소송의 경과 및 환송 후 당심의 심판범위

가. 원고는 제1심에서 피고와 공동피고 E(이하, ‘E’라 한다)에 대하여 『F, G, H의 각 문자를, 피고의 인터넷 도메인이름 및 전자우편주소의 이름으로 사용하여서는 아니 되고, 피고의 상호로 사용하거나 홈페이지에 사용하여서는 아니 되고, 검색엔진 사이트에 검색어로 등록, 사용하여서는 아니 되고, 피고의 광고 또는 홍보 일체 수단으로 사용하여서는 아니 된다』는 문자 사용금지 및 간접강제를 청구하였다. 제1심법원은 이 사건 소가 대표권 없는 자에 의하여 제기된 부적법한 소이므로 각하한다는 판결을 선고하였다.

나. 제1심판결에 대하여 원고가 항소하였고, 원고는 환송 전 당심에서 ① E에 대하여 11개 도메인 이름<각주1>에 관한 등록이전절차 이행 청구를 추가하고, ② 피고와 E에 대하여 『F, G, V, H 각 문자를, 피고의 인터넷 도메인이름, 전자우편(e-mail) 주소의 이름으로 사용하여서는 아니 되고, 피고의 광고 또는 홍보 일체 수단으로 사용하여서는 아니 된다』는 것으로 문자 사용금지 및 간접강제 청구를 감축하였다. 원고는 인터넷 주소자원에 관한 법률(이하 ‘인터넷주소법’이라 한다) 제12조에 따른 등록이전청구권, 원상회복청구권 내지 방해배제청구권, 상법 제23조의 상호사용금지

청구권, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제4조 제1항의 부정경쟁행위금지청구권을 그 청구원인으로 하였다. 환송 전 당심은 원고의 항소와 환송 전 당심에서 추가된 도메인이름 등록이전 청구를 모두 기각하였다.

다. 환송 전 당심판결에 대하여 원고가 상고하였는데, 대법원은 『① E에 대한 각 도메인이름의 등록이전 청구 부분, ② 피고에 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 사용금지와 간접강제 청구 부분’』을 파기하고, 위 부분 사건을 이 법원으로 환송하였다.

라. 환송판결에 따라 환송 전 당심판결 중 파기환송된 부분을 제외한 나머지 부분은 확정되어 이 법원의 심판범위에서 제외되었다. 환송 후 당심의 심판범위는 파기환송된 부분 한정된다고 할 것이나, 원고는 환송 후 당심에서 E에 대한 소를 취하하였고, 피고에 대하여 ① 별지 목록 기재 각 도메인이름(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 하고, 개별 도메인이름을 특정할 때는 별지 목록의 순번으로 특정한다) 중 순번 1, 2, 4, 7 도메인이름의 등록이전절차 이행 청구를 추가하고, ② 문자 사용금지 및 간접강제 청구의 일부를 청구취지와 같이 감축·추가·변경하였는바, 결국 위와 같이 피고에 대하여 감축·추가·변경된 청구가 환송 후 당심의 심판대상이 된다.

2. 기초사실

가. 원고는 경매부동산 정보제공서비스 업무 등을 목적으로 2001. 7. 27. 설립된 회사이다.<각주 2>

나. 원고의 대표이사이던 J<각주3>은 2007. 8. 13. K와 다음과 같이 ‘법인주권 및 자산매매계약’(이하 ‘이 사건 매매계약’이라 한다)을 체결하였다. ① J과 그 배우자인 T 명의로 소유하고 있던 원고의 주식 65%와 원고의 유·무형 자산 일체를 K에게 21억 7,500만 원에 매도한다. ② 매매대금 지급방법은 K가 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 J은 주식회사 W의 경매정보 데이터베이스를 무단 복제하여 배포하였다는 공소사실로 형사재판을 받고 있었는데, 재판에서 원고와 J의 유죄가 인정되면 주식회사 W이 원고에 대하여 손해배상을 청구할 염려가 있었다.

K의 배우자인 I은 주식회사 W에 대한 손해배상 부담을 피하기 위해 J에게 다음과 같은 제안을 하였다. 즉, ‘K가 이 사건 매매계약 중 주식매수를 포기하는 조건으로 원고가 사용하는 상호와 같은 명칭으로 된 새로운 법인을 설립하고 그 법인에 원고의 자산을 양수하기로 하고 원고의 상호를 다른 것으로 변경’하는 계약을 하자는 것이다. J이 I의 제안을 받아들여 원고와 K는 위와 같은 내용의 변경계약(이하 ‘이 사건 변경계약’이라 한다)을 체결하였다.

라. 원고는 2007. 8. 30. 이 사건 변경계약에 따라 상호를 ‘C 주식회사’에서 ‘주식회사 A’로 변경하였고, K는 같은 날 피고를 설립하여 대표이사가 되었다.<각주4> 피고는 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 피고에게 이전한 도메인이름 중 상당수는 2010. 8. 4.경부터 여러 차례에 걸쳐 K와 I의 아들인 E 앞으로 등록이전을 하였다. 다만, ‘H.com’(이 사건 도메인이름 중 순번 2)은 E가 이 사건 매매계약과 변경계약 이후인 2010. 7. 4. 등록하였다.

마. 원고의 다른 주주 L는 J이 자신의 동의 없이 원고의 자산을 매도한 사실을 뒤늦게 알고 원고의 대표이사로 취임한 다음 피고와 K를 상대로 이 사건 매매계약과 변경계약이 주주총회의 특별결의를 거치지 않아 무효임을 주장하며 피고에게 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 원심은 원고가 주주총회 특별결의 없이 체결한 이 사건 매매계약과 변경계약이 무효임을 들어 피고 회사가 보유하고 있는 일부 도메인이름 <각주5>에 관하여 원고에게 등록이전절차를 이행하도록 하는 내용의 원고 일부 승소판결을 하였고(대구지방법원 2013. 2. 8. 선고 2012나11189 판결, 이하 ‘선행판결’이라 한다), 선행판결은 그 무렵 확정되었다.

바. 위 대법원 2012다5810 판결이 있을 무렵 원고는 피고와 E를 상대로 원고가 양도한 자산의 처분금지를 구하는 가처분 신청을 하였는데, 법원은 2012. 8. 27. 담보공탁을 조건으로 “피고는 아

직 E에게 등록이전이 되지 않은 도메인이름을 포함한 유 무형 자산과 ‘C’이라는 상호를 제3자에게 처분해서는 안 되고, E는 2010. 8. 4.경 등록이전 받은 도메인이름<각주6>을 제3자에게 처분해서는 안 된다.”는 결정을 하였다(대구지방법원 2012. 8. 27.자 2012카합279 결정, 이하 ‘선행가처분결정’이라 한다).

사. 이러한 선행가처분결정에도 피고는 E에게 도메인이름의 등록이전을 계속 하였는데, 선행판결에서 아직 피고가 보유하고 있다고 인정되어 법원이 원고에게 등록이전을 명한 일부 도메인이름도 선행판결 선고를 전후로 E에게 이전하였다.

아. 원고는 2015. 11. 10. 상호를 ‘C 주식회사’로 다시 변경하였고, 피고는 2022. 1. 7. 상호를 ‘주식회사 Z’으로 변경하였다. E는 이 사건 도메인이름을 피고에게 등록이전하여 현재는 이 사건 도메인이름이 모두 피고에게 등록되어 있다.

[인정근거] 갑 제1 내지 8호증(가지번호를 포함한다. 이하 같다), 을 제1 내지 5, 8, 14, 15호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

3. 본안전 항변에 관한 판단

가. 피고 주장의 요지

1) 대표권이 없는 자에 의해 제기된 부적법한 소라는 주장(제1주장)

L를 원고의 대표이사로 선임한 원고의 2008. 10. 21.자 이사회결의는 부존재하거나 무효이고, L를 원고의 대표이사로 선임하고 L의 기존 소송행위를 추인한 원고의 2014. 10. 4.자 이사회결의 및 2014. 10. 29.자 임시주주총회결의 또한 부존재하거나 무효이므로, 결국 적법한 대표권이 없는 L에 의하여 제기된 이 사건 소는 부적법하다.

2) 소의 이익이 없다는 주장(제2주장)

원고가 선행판결에 따라 이 사건 도메인이름 중 순번 3, 5, 6, 8의 등록이전을 하고, 원고의 순번 1, 2, 4, 7에 대한 도메인이름 등록이전 청구를 인용하는 이 사건 판결이 확정될 경우 그에 따라 위 도메인이름의 등록이전을 하면, 피고는 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용할 수 없게 된다. 따라서 별도로 이 사건 도메인이름의 인터넷 웹사이트 주소로 사용금지 및 간접강제를 청구하는 원고의 청구는 그 소의 이익이 없다.

나. 판단

1) 제1주장에 관한 판단

가) 갑 제5, 6, 7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 제1심판결은 2008. 10. 21.자 이사회결의가 부존재하거나 무효라는 이유로 대표권 없는 L에 의하여 제기된 이 사건 소를 각하한 사실, 이에 원고는 제1심판결 후인 2014. 10.

4. 이사회를 개최하여 L를 대표이사로 선임하고 L의 기존 소송행위를 추인한 다음 2014. 10. 29. 임시주주총회를 개최하여 위 2014. 10. 4.자 이사회결의 내용을 다시 확인하고 추인하는 결의를 한 사실을 인정할 수 있다.

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

나) 피고는, 원고의 2009. 3. 12. 신주 1만 주 발행행위가 무효이고, 소집권한 없는 L에 의해 소집된 주주총회에서 선임된 이사 AD, AE 또한 원고의 적법한 이사가 아닌바, L에 의해 소집된 2014. 10. 4.자 이사회결의 및 2014. 10. 29.자 임시주주총회결의는 그 절차상의 하자 등으로 인하여 부존재하거나 무효라고 주장한다. 그러나 ① 원고의 신주발행이 무효라거나 위 이사들을 선임한 주주총회결의가 부존재 또는 무효인 결의라고 볼 증거가 없는 점, ② 이사회는 이사회 결의로 소집할 이사를 정하지 않은 때에는 각 이사가 소집할 수 있고, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차 없이 회의를 할 수 있으며, 이러한 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 이루어지는바(상법 제390, 391조), 피고가 주장하는 사정만으로 L를 대표이사로 선임하고 L의 기존 소송행위를 추인한 2014. 10. 4.자 이사회결의가 부존재하거나 당연무효라고 볼 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없는 점, ③ 원고는 대표권 있는 L에 의해 소집된 2014. 10. 29.자 임시주주총회에서 위 2014. 10. 4.자 이사회결의 내용을 다시 확인하고 추인하는 결의를 한 점 등에 비추어 보면, 원고의 2014. 10. 4.자 이사회결의 및 2014. 10. 29.자 임시주주총회결의는 유효하다고 할 것이므로, 피고의 위 본안전 항변은 이유 없다.

2) 제2주장에 대한 판단

가) 부작위의무의 이행을 청구하는 소는 장차 상대방이 부작위의무를 위반하는 경우 부작위를 명한

확정판결을 집행권원으로 하여 대체집행 또는 간접강제 결정을 받는 등으로 부작위의무 위반 상태를 중지 또는 제거하기 위한 소이다. 따라서 부작위의무의 이행을 청구하는 소는 상대방의 부작위의무가 인정될 뿐만 아니라 이미 부작위의무를 위반하였거나 장차 위반할 개연성이 있어 법원으로부터 집행권원을 확보해 둘 필요가 있는 경우에 그 소의 이익이 인정될 수 있다.

나) 앞서 든 증거에 을 제17 내지 19호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정, 즉 ① 도메인이름 등록이전 청구와 사용금지 청구를 통해 원고가 얻을 수 있는 이익이 동일하다고 볼 수 없는 점, ② 원고로서는 이 사건 도메인이름의 등록이전이 완료되기 전까지 피고에 대하여 도메인이름의 사용금지를 통해 이 사건 도메인이름에 관한 권리 침해를 예방할 필요가 충분히 인정되므로 이 사건 도메인이름의 등록이전이 가능하다고 해서 사용금지 청구의 필요나 이익이 없다고 단정할 수 없는 점, ③ 이 사건 도메인이름 등록이전과 사용금지가 함께 인정된다고 하여 피고의 권리가 불필요하게 침해되거나 예상치 못한 손해를 입을 것이라고 볼 수도 없는 점 등에 비추어 볼 때 원고의 피고에 대한 이 사건 도메인이름의 인터넷 웹사이트 주소로 사용금지 및 간접강제 청구가 소의 이익이 없다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 본안전 항변도 이유 없다.

4. 본안에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 원고의 주장

이 사건 매매계약과 변경계약은 원고 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도에 해당하여 상법 제374조 제1항에 따른 주주총회의 특별결의를 거쳐야 한다. 원고의 종전 대표이사이던 J은 주주총회의 특별결의 없이 K와 사이에 이 사건 매매계약과 변경계약을 체결하였으므로 이 사건 매매계약과 변경계약은 무효이고 매매대상에 포함되었던 상호와 도메인이름 등에 대한 권리는 여전히 원고에게 남아있다.

피고는 원고가 이 사건 도메인이름을 사용하는 것을 방해하는 등의 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하고 있다. 이에 원고는 이 사건 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자로서 인터넷주소법 제12조에 따라 피고에 대하여 이 사건 도메인이름 중 선행사건에서 등록이전의 확정판결을 받은 부분을 제외한 나머지 도메인이름(순번 1, 2, 4, 7)의 등록이전절차의 이행을 구한다.

또한 원고는 피고에 대하여 인터넷주소법 제12조에 따라 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위 금지와 간접강제 및 상법 제23조에 따라 원고의 상호 'C'의 사용금지와 간접강제를 청구한다.

2) 피고의 주장

도메인이름의 등록 사용에 관한 권리는 등록자와 등록기관 사이의 계약에 의하여 발생하는 채권 또는 그에 유사한 권리이므로 이 사건 도메인이름이 피고 명의로 등록된 이상 이 사건 매매계약과 변경계약이 무효이더라도 이 사건 도메인이름에 대한 권리가 자동적으로 원고에게 귀속되는 것은 아니다. 그러므로 원고에게 이 사건 도메인이름에 대한 정당한 권원이 있음을 전제로 피고를 상대로 이 사건 도메인이름 등록이전절차 이행 및 사용금지 등을 청구할 수 없다.

원고는 그 상호를 2007. 8. 30. 'A'로 변경한 때부터 2015. 11. 10. 'C'으로 다시 변경할 때까지는 'C' 상호의 상호권자가 아니고, 2015. 11. 10. 'C' 상호권을 다시 취득하였지만 그 전에 피고가 이미 'C' 상호권을 취득하였다. 아울러 피고에게 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인시킬 의도가 있었다고 할 수도 없다. 따라서 원고가 피고를 상대로 상호사용금지를 청구할 수 없다.

피고가 무효인 이 사건 매매계약과 변경계약의 이행으로 양도받은 이 사건 도메인이름과 상호 등의 유 무형 자산 일체를 반환해야 한다면, 원고도 위 각 계약의 이행으로 이미 지급받은 매매대금 및 그와 관련된 구상금 약 28억 7,500만 원을 K나 피고에게 상환해야 하고 이는 동시이행관계에 있다. 이에 피고는 위 동시이행항변권 또는 상사유치권을 행사하므로 이 사건 도메인이름과 상호를 사용할 정당한 권원이 있다고 할 것이다.

나. 도메인이름 등록이전절차 이행 청구에 관한 판단

1) 인터넷주소법 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 도메인이름 등을 등록 보유 또는 사용한 자가 있으면 법원에 그 도메인이름 등의 등록말소 또는 등록이전을 청구할 수 있다(제2항).

도메인이름의 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 도메인이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용해 오고 있는 등으로 도메인이름과 사이에 밀접한 연관관계를 형성하는 한편, 도메인이름을 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 2011다57661 판결 등 참조).

또한 부정한 목적이 있는 행위는 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 행위뿐만 아니라 도메인이름의 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, 도메인이름과 대상표지의 동일 유사성의 정도, 도메인이름을 등록 보유 또는 사용한 사람이 대상표지를 알고 있었는지 여부, 도메인이름을 판매 대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지 여부, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설과 웹사이트의 실질적인 운영 여부, 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등의 동일 유사성 또는 경제적 연관관계의 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인터넷 사용자들이 웹사이트로 유인되고 있는지 여부, 그 밖에 도메인이름의 등록 보유 또는 사용을 둘러싼 여러 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 6. 29. 선고 2016다216199 판결 등 참조).

2) 앞서 든 증거와 갑 제12호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 위 법리에 비추어 살펴보면, 상호 ‘C’의 권리자인 원고는 이 사건 도메인이름에 대해 정당한 권원이 있고, 피고는 원고가 이 사건 도메인이름을 사용하여 영업하려는 것을 방해하려는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 자신의 명의로 등록이전하였다고 판단된다. 따라서 피고는 이 사건 도메인이름 중 선행사건에서 등록 이전을 명한 부분을 제외한 순번 1, 2, 4, 7의 도메인이름(‘H.co.kr’, ‘H.com’, ‘G.kr’, ‘F.kr’)을 원고에게 등록이전할 의무가 있다.

가) ① 이 사건 매매계약과 변경계약이 무효이므로 ‘C’이라는 상호를 사용하여 영업을 하였던 원고는 상호 ‘C’에 대한 권리자라고 할 것이다. ② 이 사건 도메인이름의 대부분은 원고가 이 사건 매매계약과 변경계약으로 피고에게 등록이전한 것으로서 이 사건 매매계약과 변경계약 전에는 원고가 자신의 영업에 사용하였다. ③ 이 사건 도메인이름은 ‘F’와 ‘G’라는 단어를 직접 사용하거나 응용

한 것으로 대부분 원고의 상호 ‘C’와 동일하거나 유사하다. 이러한 사정을 종합하면 원고는 이 사건 도메인이름에 대해 정당한 권원이 있다고 할 것이다.

나) ① 피고는 이 사건 매매계약과 변경계약 후 이 사건 도메인이름 대부분을 이전받았다가 2010. 8. 4.경부터 여러 차례에 걸쳐 E 앞으로 등록이전하였는데, 2010. 8. 4. 무렵은 원고가 선행사건의 소를 제기하여 이 사건 변경계약의 효력을 다투고 있었던 시점이다. ② 피고는 이 사건 매매계약과 변경계약이 무효이고 이에 따라 피고에 대하여 도메인이름을 처분해서는 안 된다는 선행가처분 결정과 원고에게 일부 도메인이름을 반환하라는 선행판결 이후에도 E에게 도메인이름 등록이전을 계속하였고, 이후 다시 E로부터 이 사건 도메인이름 등록이전을 받았다. ③ 피고가 이 사건 도메인이름을 E에게 이전할 만한 사정이 없는 반면, 피고는 그 등록명의로도 불구하고 이 사건 도메인이름을 자신의 영업에 사용하였다. 이러한 사정을 종합하면, 피고는 원고가 이 사건 도메인이름을 사용하여 영업하려는 것을 방해하려는 부정한 목적으로 이 사건 도메인이름을 자신의 명의로 등록이전하였다고 판단된다.

다) 피고는, 원고가 2005. 1. 5.부터 약 2년 8개월 동안만 ‘C’이라는 상호를 사용하였고 2007. 8. 30. 상호를 ‘A’로 변경하였으며 2015. 11. 10.에 이르러서야 다시 상호를 ‘C’으로 변경하였으나 2007. 12. 31. 폐업신고를 한 이래 현재까지 영업활동을 하지 않고 있으므로 원고에게 이 사건 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 없다고 주장한다. 그러나 ① 원고는 이 사건 변경계약에 따라 피고 측으로 하여금 원고가 사용하는 상호와 동일한 명칭으로 법인을 설립할 수 있도록 하기 위하여 상호를 ‘A’로 변경하였으나, 이 사건 변경계약은 앞서 본 바와 같이 무효인 점, ② 피고가 상호 ‘C’을 장기간 사용하게 된 것은 이 사건 변경계약 직후부터 원고가 그 효력을 다투었음에도 원상회복을 회피하기 위하여 피고의 실질적인 운영자인 I이 위조된 증거를 제출하는 등으로 분쟁을 지연시킨데 따른 것인 점 등을 고려하면, 피고가 주장하는 사정만으로는 원고의 이 사건 도메인이름에 대한 정당한 권원이 부정된다고 할 수 없다.

라) 한편 피고는, 이 사건 도메인이름 중 순번 2의 ‘H.com’은 이 사건 변경계약의 양도대상이 아니므로 원고에게 위 도메인이름을 등록이전할 의무가 없다고 주장한다. 위 도메인이름은 E가 2010. 7. 4. 등록하였다가 이후 피고에게 등록이전된 것으로 E의 등록 전에 체결된 이 사건 변경계약의 양도대상이 아니다. 그러나 ① 앞서 본 바와 같이 인터넷주소법 제12조에 따른 도메인이름 등

록이전절차 이행 청구는 도메인이름에 대한 거래관계를 전제로 하는 것이 아니라, 등록이전절차의 이행을 청구하는 자가 사용하는 상호 등 대상표지와 등록이전의 대상이 되는 도메인이름 사이에 밀접한 연관관계가 있으면 그 대상표지를 사용하는 자는 도메인이름의 등록이전을 청구할 수 있는 점, ② ‘H.com’은 ‘F’를 영문으로 표기한 것으로서 원고의 상호 ‘C’와 밀접한 연관관계가 있는 점 등에 비추어 보면, 원고는 인터넷주소법 제12조에 따라 피고에게 위 도메인이름에 대한 등록이전을 청구할 수 있다고 할 것이다.

다. 문자 사용금지 및 간접강제 청구에 관한 판단

1) 인터넷주소법 제12조에 따른 도메인이름 사용금지 청구에 관한 판단

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

나) 이러한 법리에 비추어 위에서 본 사실관계를 살펴보면, 피고는 원고의 이 사건 도메인이름에 관한 권리를 사실상 침해하고 있거나 침해할 우려가 있으므로 원고가 피고를 상대로 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 행위의 금지와 간접강제를 청구할 수 있다고 할 것이다.

(1) 피고는 이 사건 매매계약과 변경계약에 따라 이 사건 도메인이름을 원고로부터 이전받은 다음 E에게 이전하였다가 다시 자신의 명의로 등록이전 받을 때까지 이 사건 도메인이름의 등록명의자가 아님에도 이 사건 도메인이름을 자신의 인터넷 웹사이트 주소로 사용하여 왔다. 피고가 비록 이 사건 도메인이름을 직접 등록 보유하며 사용한 것은 아니더라도 위와 같은 방법으로 이 사건 도메인

이름을 자신의 인터넷 웹사이트 주소로 사용함으로써 원고의 도메인이름에 관한 권리를 침해하였다.

(2) 또한 피고는 E에게 원고에 대한 이 사건 도메인이름 등록이전의무가 인정되자 이 사건 도메인 이름을 자신의 영업에 계속 사용하기 위하여 자신에게 등록이전하여 자신의 인터넷 웹사이트 주소로 사용하는 등으로 원고의 도메인이름에 관한 권리를 침해하였다.

(3) 피고가 E를 통하여 이 사건 도메인이름을 사용하는 행위나 이 사건 도메인 이름을 E로부터 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 피고에 대하여 금전배상을 구하는 것만으로는 원고의 피해구제의 실효성을 기대하기 어렵다.

(4) 피고는 이 사건 도메인이름의 정당한 권원이 있는 자가 아니어서 도메인이름의 사용을 금지한다고 하더라도 피고가 예상하지 못한 손해를 입을 것이라고 볼 수 없다.

2) 상법 제23조에 따른 상호사용금지 청구에 관한 판단

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 2013다 76635 판결 등 참조).

나) 상호사용금지청구권의 인정 여부

위 법리에 비추어 위에서 본 사실관계와 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 살

해보면, 피고는 원고가 사용 중이던 상호 ‘C’을 모방하여 사용한 것은 아니지만 이 사건 변경계약이 무효여서 원고에 귀속될 상호 ‘C’을 계속 사용함으로써 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인하게 하고 이로 인하여 원고에게 손해를 가하고 자신은 부당한 이득을 얻으려는 부정한 목적이 있었다고 할 것이다. 따라서 원고는 피고에게 상법 제23조에 따른 상호사용금지를 청구할 수 있다.

(1) 원고와 K는 원고의 영업양도와 함께 원고의 상호인 ‘C’을 양도하기로 하는 이 사건 변경계약을 체결하였다. 이 사건 변경계약의 상호 양도약정에 따라 원고는 자신의 상호를 ‘C’에서 다른 상호로 변경하고 K는 ‘C’이라는 상호로 피고를 설립하였다.

(2) 이 사건 변경계약은 무효이므로, 원고는 처음부터 상호 ‘C’에 대한 상호권이 있는 반면 피고는 상호 ‘C’을 정당한 권리 없이 사용하고 있다고 보아야 한다.

피고는, 원고가 2007. 8. 30. 상호를 ‘C’에서 ‘A’로 변경하였고 피고가 상호를 양수한 다음부터 상당한 기간 ‘C’ 상호를 사용하여 그 상호권이 피고에게 귀속되었다는 취지로 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 변경계약을 통한 영업양도와 상호양도는 무효이고 원고와 피고 사이의 분쟁은 위 상호양도가 이루어지고 얼마 지나지 않아 시작된 점, 피고가 상당한 기간 ‘C’ 상호를 사용한 것은 원고와 사이에 분쟁이 길어졌기 때문인 점 등에 비추어 보면 이 사건 변경계약이 무효인 이상 원고는 상호 ‘C’에 대한 상호권을 가지고 있다고 할 것이다.

(3) 피고는 원고 영업의 명칭으로 사용되어야 할 상호 ‘C’을 자기 영업의 명칭으로 사용함으로써 상호 ‘C’이 나타내야 할 영업과 실제 나타내고 있는 영업이 혼동되게 하였다. 이로써 피고의 영업을 원고의 영업으로 오인하게 하는 결과를 불러왔다.

(4) 나아가 선행판결로 이 사건 변경계약이 무효임이 확정되고, 피고가 K로부터 양수한 상호 ‘C’이 원고에게 귀속되어야 한다는 사정을 알았는데도 반환 의사 없이 자기 영업의 명칭으로 계속 사용하며, 오히려 상호 ‘C’을 나타내는 이 사건 도메인이름을 E에게 등록이전하거나 E 명의로 등록한 다음 사용하였다.

다) 사용금지의 범위

(1) ‘F’ 문자를 상호로 또는 홈페이지에 사용하거나 피고의 광고 또는 홍보의 수단으로 사용하는 것을 금지하는 청구

위와 같이 이 사건 변경계약이 무효여서 원고에 귀속될 상호 ‘C’을 피고가 자신의 상호 또는 홈페이지

지에 사용하거나 광고나 홍보에 사용함으로써 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인하게 하고 이로 인하여 원고에게 손해를 가하였고, 향후에도 원고가 피고의 위와 같은 행위 인하여 손해를 받을 가능성과 위험성이 충분한 것으로 보인다. 따라서 원고의 이 부분 청구 중 ‘F’ 문자를 상호 또는 홈페이지에 사용하거나 광고 또는 홍보의 수단으로 사용하는 것을 금지하는 청구 부분은 이유 있다.

(2) ‘F’ 문자를 검색엔진 사이트에 검색어로 등록 또는 사용하는 것을 금지하는 청구

을 제20호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 원고의 이 부분 주장의 전제는 검색엔진 사이트에서 ‘F’를 검색하면 피고가 검색결과로 우선적으로 조회되는 것은 피고가 검색엔진 사이트에 ‘F’ 문자를 자신의 검색어로 등록하였기 때문이라는 것인데, 원고가 제출한 갑 제15호증의 영상만으로는 이러한 결과가 피고의 행위로 인한 것인지 알 수 없고 달리 이를 인정할 증거가 없는 점, ② 을 제20호증의 기재에 의하면 검색엔진 사이트는 자체적인 검색 원칙에 따라 유사성, 문서품질, 최신성, 이용자의 반응 등을 고려하여 적합도 높은 정보를 검색결과로 노출시키는 것으로 보이는 점에 비추어 보면, 피고가 ‘F’ 문자를 검색엔진 사이트에 검색어로 등록하여 원고의 상호권을 침해하였거나 침해할 개연성이 있다고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 이 부분 청구 중 검색엔진 사이트에 검색어로 등록 또는 사용하는 것을 금지하는 청구 부분은 이유 없다.

3) 간접강제 청구에 관한 판단

가) 부작위채무에 관하여 판결절차의 변론종결 당시에 보아 부작위채무를 명하는 집행권원이 성립하더라도 채무자가 이를 단기간 내에 위반할 개연성이 있고, 또한 판결절차에서 민사집행법 제261조에 의하여 명할 적절한 배상액을 산정할 수 있는 경우에는 판결절차에서도 채무불이행에 대한 간접강제를 할 수 있다(대법원 2021. 7. 22. 선고 2020다248124 전원합의체 판결 등 참조).

나) 위 법리에 비추어 살피건대, 침해행위의 정도, 원고의 피해 정도, 이 사건 변론종결 당시까지도 피고가 이 사건 도메인이름 중 일부를 사용한 점 등 이 사건 변론에 나타난 여러 사정을 종합하면, 변론종결 당시를 기준으로 앞서 본 상호와 도메인 이름의 사용금지를 명하는 판결이 선고되더라도 피고가 이를 단기간 내에 위반할 개연성이 있으므로 이 판결절차에서 간접강제에 관한 민사집행법 제261조에 따라 피고에게 명할 적절한 배상액을 산정하여 간접강제결정을 하기로 한다.

다) 간접강제금의 액수에 관하여 보건대, 이 사건 분쟁의 경과, 피고가 위반행위를 함으로써 얻을

수 있는 이익, 원고에게 예상되는 손해의 정도, 의무위반의 개연성 및 정도, 선행판결 확정 이후 피고가 보인 태도, 피해회복의 곤란성 등을 종합적으로 고려하면 피고의 위 부작위의무 위반에 대한 간접강제금은 그 위반행위를 한 날로부터 그 위반행위를 종료하는 날까지 위반일수 1일당 5,000,000원으로 정함이 상당하다.

라. 피고의 항변 등에 관한 판단

1) 동시이행항변 또는 상사유치권 주장에 관한 판단

가) 피고의 주장

피고는 이 사건 매매계약과 변경계약에 따라 ① 원고 혹은 J에게 7억 5,000만 원을 지급하였고, ② 원고의 채무 14억 2,500만 원을 인수하였으며, ③ 사무실 임대차보증금·리모델링 비용으로 원고에게 2억 원을 지급하였고, 법인격 부인이나 상호 속용에 따른 책임으로 ④ 원고의 주식회사 W에 대한 손해배상금 2억 원을 변제하였으며, ⑤ 원고의 AF에 대한 업무보증금 채무 394,586,301원, AG에 대한 투자금 채무 1,000만 원을 대위변제하였다. 피고가 무효인 이 사건 매매계약과 변경계약의 이행으로 양도받은 이 사건 도메인이름과 상호 등의 유·무형 자산 일체를 반환해야 한다면, 원고도 이 사건 매매계약과 변경계약의 이행으로 이미 지급받은 매매대금 등을 상환해야 하는바, 원고의 금전지급의무는 피고의 상호 원상회복의무나 이 사건 도메인이름 등록이전절차 이행의무와 동시이행관계에 있다고 할 것이다. 피고는 원고에 대하여 위와 같은 채권을 가지므로 이 사건 도메인이름 및 상호에 대하여 상사유치권을 행사한다.

나) 판단

앞서 본 인정사실 및 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 종합하면, 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

(1) 피고는 선행판결에서 이미 동일한 취지의 동시이행의 항변을 하였으나, ① 내지 ④ 채권에 관하여 각 채권을 인정하기 어렵거나 원고의 원상회복채권과 건련관계가 불분명하다는 이유로 피고의 항변이 배척되었는바, 이미 확정된 관련 민사사건에서 인정된 사실을 합리적인 이유 없이 배척할 수 없고 ① 내지 ③ 채권의 존재 등을 인정할 만한 새로운 증거도 없다.

(2) 을 제18호증의 기재에 의하면, 피고가 ④, ⑤ 채권과 그 소송비용에 관하여 원고를 상대로 대구지방법원 2013가합5101호 구상금 등 청구의 소를 제기하여 2016. 9. 9. ‘원고는 피고에게

654,586,301원 및 이에 대한 지연손해금을 지급하라’는 판결을 선고받았고, 위 판결이 2016. 10. 5. 확정된 사실이 인정된다. 그러나 원고는 이 사건 도메인이름과 상호에 대한 정당한 권원이 있는 자임을 전제로 피고에 대하여 인터넷주소법 제12조에 근거한 도메인이름 등록이전절차 이행 청구와 도메인이름 사용금지 청구, 상법 제23조에 근거한 상호사용금지 청구를 하고 있는바, 이는 계약관계의 무효에 따른 원상회복 내지 부당이득반환 청구와는 별개의 청구라고 할 것이다. 따라서 피고 주장의 원고에 대한 채권이 원고의 이 사건 청구권과 동일한 법률요건으로부터 생긴 것으로 볼 수는 없어 동시이행관계에 있다고 할 수 없다.

(3) 상사유치권의 목적물은 채권자가 채무자에 대한 상행위로 인하여 채권자가 점유하고 있는 채무자 소유의 물건이나 유가증권임을 요하는바, 이 사건 도메인이름이나 상호는 상사유치권의 목적물에 해당하지 아니한다.

2) 상호 및 도메인이름 변경에 따른 주장에 관한 판단

가) 피고의 주장

피고는 2022. 1. 7. 상호를 ‘C 주식회사’에서 ‘주식회사 Z’으로 변경하고 2022. 1. 26. 도메인이름도 변경하여 현재나 장래에 원고의 상호나 이 사건 도메인이름을 사용하지 않을 것이므로 원고의 상호와 이 사건 도메인이름 사용금지 및 간접강제 청구는 이유 없다.

나) 판단

앞서 본 피고의 침해행위의 태양 등에 비추어 피고가 원고의 상호와 이 사건 도메인이름에 대한 정당한 권원을 침해하지 않고 있다거나 그러한 우려가 없다고 할 수 없고, 피고가 이 사건 도메인이름의 등록명의자인 이상 그 상호와 도메인이름을 ‘Z’으로 변경하였다고 하더라도 원고가 이 사건 도메인이름을 사용할 수 없는 점을 고려할 때 원고에게 피고로 하여금 원고의 상호와 이 사건 도메인이름의 사용을 금지하도록 할 필요가 있다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

마. 소결

따라서 피고는 ① 원고에게 이 사건 도메인이름 중 순번 1, 2, 4, 7의 도메인이름 (‘H.co.kr’, ‘H.com’, ‘G.kr’, ‘F.kr’)에 관하여 등록이전절차를 이행할 의무가 있고, ② 이 사건 도메인이름을 인터넷 웹사이트 주소로 사용하여서는 아니 되며, ③ ‘F’ 문자를 상호로 또는 홈페이지에 사용하

거나 피고의 광고 또는 홍보의 수단으로 사용하여서는 아니 된다. ④ 피고가 위 ②, ③의 의무 위반
할 경우 피고는 원고에게 위반일수 1일당 5,000,000원을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하
여야 한다. 제1심판결은 이 사건 소 중 문자 사용금지 및 간접강제 청구 부분을 각하하여 부당하나,
이 사건은 제1심에서 이미 본안 판결을 할 수 있을 정도로 심리가 되어 있으므로 민사소송법 제418
조 단서에 의하여 이 법원이 스스로 본안판결을 하기로 하고, 원고의 항소를 일부 받아들여 환송 후
당심에서 원고가 감축·추가·변경한 청구를 포함하여 제1심판결을 주문과 같이 변경한다.

판사 곽병수(재판장) 왕해진 송민화

별 지

[별지]

목 록

순번	도메인이름	등록인	주소	등록일	종료일	도메인사업자
1	H.co.kr	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-09-25	2030-09-25	(주)X
2	H.com	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2010-07-04	2023-07-04	(주)X
3	V.kr	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-10-02	2022-10-02	(주)X
4	G.kr	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-10-02	2022-10-02	(주)X
5	V.com	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-10-02	2022-10-02	(주)X
6	G.com	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-10-02	2022-10-02	(주)X
7	F.kr	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-12-15	2025-12-15	(주)X
8	F.com	피고	대구 동구 AH건물, 2층	2004-12-15	2025-12-15	(주)X

각주1: ‘H.co.kr’, ‘H.com’, ‘V.kr’, ‘G.kr’, ‘V.com’, ‘G.com’, ‘F.kr’, ‘F.com’(이상 X 도메인), F, V, G(이상 Y 한글 도메인)

각주2: 원고 상호 변경 내역 : 2001. 7. 27. 주식회사 A → 2005. 1. 5. C 주식회사 → 2007. 8. 30. 주식회사 A → 2015. 11. 10. C 주식회사

각주3: 원고의 법인등기부에는 2003. 1. 9.부터 2008. 10. 21.까지 J이, 2008. 10. 21.부터 현재까지 L가 각 원고의 대표이사로 등재되었다.

각주4: 피고의 법인등기부에는 2007. 8. 30.부터 2010. 8. 30.까지 K가, 2008. 8. 30.부터 2014. 12. 19.까지 I 이, 2014. 12. 19.부터 2021. 2. 26.까지 K가, 2021. 2. 26.부터 현재까지 AA이 각 피고의 대표이사로 등재되었다.

각주5: 'V.kr', 'V.com', 'G.com', 'F.com', 'AB.kr', 'AC.co.kr', 'AB'

각주6: 'H.co.kr', 'G.kr', 'F.kr'