

大規模企業集団持株会社による商号奪取事件における「持株会社と一般事業会社間の営業主誤認・混同の可能性認定」と同時に初の「商号の逆混同被害認定」とした商号使用禁止仮処分決定得る

「株式会社〇〇テクノロジー」は、2001年にKOSDAQ上場を果たした企業として、2012年から該当商号により自動車電装事業等に関する事業活動を行ってきました。ところが、上記会社とは全く関連のない、国内有名タイヤメーカーの持株会社が、2019年5月から商号を「〇〇テクノロジーグループ株式会社」へと変更して事業活動を開始しました。7年を超える期間、「株式会社〇〇テクノロジー」という商号で国内外において活発に事業展開を行ってきた会社の立場としては、大企業グループが突然自社と同様の商号を使用し始めることにより、営業主に対する深刻な誤認・混同が生じ、事実上商号を奪われたものと受け入れざるを得なかったところ、これにつき「〇〇テクノロジーグループ株式会社」に対して、商号使用禁止および不正競争行為の禁止を求める仮処分の申立てをすることとなりました。

法務法人(有)世宗のIPチームは、上記仮処分事件において、株式会社〇〇テクノロジー（以下「債権者」という。）を代理し、「〇〇テクノロジーグループ株式会社」（以下「債務者」という。）の商号使用が、(1) 商法第23条第1、2項に基づく不正な目的による商号使用に該当すると同時に、(2) 不正競争防止法第2条第1号(ナ)目の営業主混同行為にも該当するということを仮処分申立ての根拠として主張しました。

法務法人(有)世宗のIPチームの創意的な発想、持株会社の営業に対する誤認・混同可能性の新たな判断基準提示および商号の逆混同に関する法理活用

本件の場合、特に (i) 債務者である「〇〇テクノロジーグループ株式会社」が系列会社を支配する持株事業を営んでおり、債権者との比較対象となる「同種の業種および需要者層」を想定することが難しく、(ii) 債務者が売上高(年間)6兆ウォンに上る会社であり、債権者会社よりもはるかに規模が大きく知名度の高い会社であるため、一般的な商標侵害および不正競争行為の認定類型である「周知・著名な営業標識の名声に相手方が便乗しようとする場合」とは多少異なるという点から、法理の観点において難航するものと予想されていました。

このような状況において、法務法人世宗のIPチームは、まず (i) 「持株会社の場合、特定営業標識および需要者層を想定することが難しいため、商法第23条の趣旨を考慮するとき、類似商号の使用による誤認の可能性は、有価証券市場における一般投資家による混同の可能性を基準として判断しなければならない」という新たな基準を提示する一方、「持株会社である債務者の子会社らが債権者会社と同一の『自動車部品類の製造・販売業』を営んでおり、高い売上高を上げていて、かつ、このような売上高が債務者の営業活動として公示されることによって企業価値へと反映されているため、これもまた誤認の可能性の判断対象となる債務者会社の経済的実質として見る事ができる」という点を追加の根拠として提示しました。

また、「商号の逆混同」法理を援用し、(ii) 「先使用者の商号と同一・類似する商号に対して後使用者の営業規模が先使用者よりも大きく、その商号が周知性を獲得した場合、後使用者の商号使用によってあたかも先使用者が後使用者の名声や消費者の信用に便乗し、先使用者の商品の出处が後使用者であるかのように消費者を欺瞞する」というような誤解をうけ、先使用者の信用が毀損されたとき等においては、これを所謂『逆混同による被害』として見る事ができる」と判示した大法院判例(ただし、当該事件においては、逆混同による被害は認められなかった。)および実際米国において、逆混同の被害を認めた複数の事例を根拠として提出しました。

これに加え、法務法人世宗のIPチームは『誤認・混同の可能性』を裏付けるために、外部の専門リサーチ機関にアンケート調査を依頼してその結果を提出する一方、アンケートの客観性を否定しようとする相手方の主張に対しても、アンケート調査の方法論に関する国内外の論文、事例

等进行分析・提出してこれへの効果的な反駁を行いました。

その他、債務者側では、商法第23条第4項の「不正な目的」の推定条項は、2009年商業登記法改正に基づき「完全に同一の商号」にのみ限定されると主張し、これを裏付ける下級審判決等を提示する反面、債務者の住所地移転を行う便法的な対応を行うなど、上記条項に基づく不正な目的の推定根拠がなくなったとも主張したものの、これに対して法務法人世宗のIPチームは、商業登記法の制定・改正の趣旨および既存判例を挙げて反駁する一方、一旦、推定される不正な目的が本店住所地の移転等の事後的事情によって覆されるものではないという論理を説得力を持たせて主張しました。

ソウル中央地方法院、商法第23条の不正な目的による商号使用および不正競争防止法第2条第1号(ナ)目の不正競争行為を全て認め、初の逆混同懸念による保全の必要性も認める

本件が審理されたソウル中央地方法院第60部(知識財産権専担裁判部)は、2020年5月15日に、法務法人世宗のIPチームが提示した論理を大部分受け入れ、債務者会社の商号使用が商法第23条の不正な目的による商号使用に該当し、かつ、不正競争防止法第2条第1号(ナ)目の不正競争行為に該当すると判断しました。

特に法院は、『有価証券市場において株式取引する一般人の場合、株式を取引したり株式取引のための意思決定を行うなどの過程において、類似する商号を有する債権者および債務者会社を相互混同する蓋然性が高いと思われる』とし、持株会社に対しては、有価証券市場の一般投資家を基準として誤認・混同の可能性を判断することができるとする債権者側の主張を受け入れ、『債務者が持株事業を主に営んでいるとしても、子会社を通じて債権者の主力事業のような自動車部品類の製造・販売業を営み収益を上げており、そのような子会社の営業活動が債務者の営業活動として公示されている』として、子会社の営業活動もまた持株会社が営む事業の実質として考慮できると見ました。さらに、『債権者が債務者よりも7年以上前から自社の商号を使用した先使用者であるにもかかわらず、営業規模の差によってむしろ債権者が無断で債務者の名声や信用に便乗しているという、所謂「逆混同」の虞も疎明される』としながら、国内においては初の商号の逆混同による被害の可能性を認め、これを保全の必要性を認める根拠として説示しました。

このように、本件は法院が初めて持株会社と一般事業会社との間の営業主体の誤認・混同の可能性について認めた事件であり、相対的に規模が小さい会社が大企業に対して商号使用禁止および不正競争行為禁止の請求を行った場合に、商号の逆混同による被害を認めた初の事案であるという点から、その先例的な価値が非常に高いと言えます。特に、本件のように、事業規模がはるかに大きい商号後使用者が、短期間で周知・著名性を獲得する場合、従来の法理に拠っては、中小規模の商号先使用者は商号を剥奪されても保護され難いという問題点が存在したものの、本件はそのような難関を克服する法理的根拠を提示したという点において、重要な意義があります。さらに法院は、法務法人世宗IPチームの主張を受け入れ、2009年商業登記法の改正にもかかわらず、商法第23条第4項に基づく不正な目的の推定は、必ず「完全に同一の商号」にのみ限定されず、登記地域に基づき不正な目的が推定された場合、以降、登記地域が変更されたとしても不正な目的の推定が覆されるものではないという新たな法理を提示しているところ、これもまた、これまで商号使用に関連して本格的に扱われていなかった争点として、今後、商号使用禁止に関連する案件において、相当な意味を持つものと予想されます。

上記の内容につき、ご質問等がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。より詳細な内容について対応させていただきます。

Contact us

[日本チーム] ☎ +82-2-316-4114 ✉ jpg@shinkim.com

[訟務・アドバイス部門]



金潤希
Japan Team Leader
T. +82-2-316-4025
E. yhekim@shinkim.com



林保更
パートナー
T. +82-2-316-4041
E. bklim@shinkim.com



黄智媛
アソシエイト
T. +82-2-316-1799
E. jwhwang@shinkim.com



金昭利
アソシエイト
T. +82-2-316- 1907
E. srkim@shinkim.com

SHIN & KIM 法務法人(有) 世宗

The content and opinions expressed within Shin & Kim LLC's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.