

# 지정상품의 추가등록출원 제도

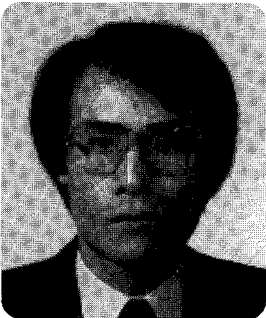
## I. 의의 및 제도적 취지

### 1. 의의

상표권자 또는 상표등록출원인은 등록상표 또는 상표등록출원의 지정상품과 동일상품 구분내의 상품을 추가하는 지정상품의 추가등록을 받을 수 있다(상표법 47조1항). 등록출원자는 동일구분내에서는 그 중의 1개 또는 2개 이상의 상품을 일시에 지정할 수 있으나, 이것이 상표등록출원 후 또는 등록후에 지정상품을 추가할 필요가 있으면 별도로 지정상품의 추가등록 출원서를 특허청에 제출하여야 한다(상표법 47조2항). 이 지정상품의 추가등록 출원은 맨처음 출원시에 빠진 지정상품을 등록 후에 추가할 필요가 있을 경우에 필요한 지정상품을 전부 추가할 수 있는 제도이다. 이 추가등록 출원도 일반상표 등록출원과 마찬가지로 엄격한 심사를 거쳐 추가등록 여부를 가리게 된다. 상표법상의 출원절차·심사절차·등록절차 등은 지정상품의 추가등록출원에도 동일하게 적용된다.

### 2. 제도적 취지

이 제도는 상표등록출원중 또는 상표등록후에 빠진 지정상품이 있거나, 새로운 상품의 출원으로



성 백 주  
(주)효성 T&C 연구지원팀장

### 목 차

- I. 의의 및 제도적 취지
- II. 지정상품추가등록출원의 요건
- III. 출원절차
- IV. 심사 및 등록
- V. 지정상품 추가등록의 효과
- VI. 지정상품 추가등록의 무효
- VII. 취소심판청구에 의해 취소

<이번호에 전제>

추가할 필요가 있는 경우 또는 권리범위를 확대할 필요가 있는 경우, 이 제도를 활용하게 함으로써 상표권자의 권리를 돈독하게 보호하기 위한 제도이다.

## II. 지정상품추가등록출원의 요건

### 1. 출원중 또는 상표권의 존속중

지정상품추가등록출원은 지정상품을 추가하고자 하는 등록출원 또는 상표권이 현재 유효하게 존속중이어야 하고, 등록출원이 무효·취하·포기·거절사정이 확정되어서는 아니되고 또 상표권이 무효·취소되어서는 아니된다.

또, 지정상품추가등록출원의 출원시에는 상표권 또는 등록출원이 유효하게 존재하였으나 지정상품추가등록출원의 조정시에 등록출원이 무효·포기·취하·거절사정의 확정이 된 경우 또는 상표권이 취소·무효된 경우에는 지정상품의 추가등록출원은 거절을 면치 못하고 이 경우에는 상표등록출원으로 변경하여야 한다(상표법 19조).

### 2. 주체의 동일

지정상품추가등록출원인과 추가하고자 하는 상표권자 또는 상표등록출원인과 동일하여야 한다. 즉, 주체의 동일성을 요구한다.

### 3. 상표의 동일

지정상품의 추가등록출원은 지정상품만을 추가하는 등록출원이므로 지정상품추가등록출원의 상표와 등록된 상표 또는 등록출원된 상표와 동일하

여야 한다.

## 4. 동일류별내의 상품

지정상품추가등록하고자 하는 상품은 등록상표의 지정상품 또는 등록출원의 지정상품과 동일류별내의 상품이어야만 한다.

## 5. 상표등록건수에 해당

지정상품추가등록출원이 등록되기 위해서는 상표법 제23조 제1호의 요건에 해당하여야 하며, 그렇지 아니하면 거절된다.

① 지정상품추가등록출원이 제3조단서(특허청 직원은 상속·유증의 경우에는 등록가능) 제6조(등록요건)·제7조(등록받을 수 없는 상표)·제8조(先願)·제10조(1상표1출원주의)·제12조 2항 후단 3항, 5항, 7항 내지 9항(출원의 승계, 분할의 이전 등), 또는 제5조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조(권리능력)의 규정에 의하여 상표등록을 할 수 없는 경우에 해당하면 거절된다.

② 조약의 규정에 위반된 경우

③ 조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유없이 그 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 한 경우. 다만, 그 권리자로부터 상표등록이의신청이 있는 경우에 한한다.

### Ⅲ. 출원절차

추가등록을 받고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 지정상품의 추가등록출원서를 특허청 장에게 제출하여야 한다(상표법 47조2항A).

- ① 제9조 제1항 제1호 내지 제3호 및 제5호 내지 제7호의 사항(추가등록출원인의 성명이나 명칭 및 주소나 영업소, 상표등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소·상표·지정상품 및 그 구분 및 제출년월일)
- ② 등록상표의 등록번호 또는 상표등록출원의 번호
- ③ 추가할 지정상품 및 그 류구분

구법시에는 상표등록후에만 지정상품 추가출원을 인정하였으나, 현행법에서는 문호를 개방하여 출원시에도 지정상품을 추가할 수 있도록 하였다.

즉, 지정상품의 추가등록출원은 상표권의 존속기간중 또는 상표등록출원계속 중에는 언제든지 출원할 수 있다. 그러나 상표권이 취소·무효 등에 소멸하였거나, 상표등록출원이 무효·취하·포기, 거절사정의 확정이 된 경우에는 출원할 수 없고, 새로운 상표등록출원할 수 있다.

### Ⅳ. 심사 및 등록

#### 1. 심 사

지정상품의 추가등록출원도 통상 상표출원과 마찬가지로 출원순위에 의거하여 심사하며, 심사의 결과 거절이유가 있으면 출원인에게 통지, 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다. 지정상품추가등록

출원은 상표는 동일하되 같은 유별내의 상품을 추가하는 경우이며, 타인이 먼저 선출원이 있거나, 선출원에 의한 등록이 있을 경우에는 이 추가출원도 거절된다.

#### 2. 출원공고

심사의 결과 거절이유를 발견하지 못할 때에는 출원공고결정등본을 출원인에게 통지하여 상표공보에 게재하고 공고일로부터 30일 이내에 이의신청이 없으면 등록료납부에 의하여 심사가 종료된다.

#### 3. 등 록

지정상품의 추가등록은 새로운 등록번호가 부여되는 것이 아니고 원등록이 그대로 적용되고 단지 지정상품만이 추가된다. 그렇다고 등록료를 납부하지 않거나, 등록료가 통상의 등록료보다 싼 것이 아니고 통상 등록료와 동일하다.

### V. 지정상품추가등록의 효과

#### 1. 상표권의 일체

지정상품의 추가등록된 지정상품은 원상표권에 귀속되어 하나의 상표권으로 된다. 따라서, 상표권의 존속기간도 원상표권의 존속기간에 의해 존속되고, 존속기간의 기산점도 원상표권의 등록시부터 기산한다.

또, 원상표권이 취소·무효·포기 등에 의해 소멸하면 지정상품추가등록도 소멸된다. 뿐만 아니

라 상표권존속기간사갱신등록출원시에 추가등록된 지정상품에 대하여도 함께 갱신등록출원절차를 밟아야 한다.

다만, 무효사유의 존속여부나 상표권침해여부 판단에 있어서는 당초에 등록된 것과 독립적으로 존재하고 판단한다.

## 2. 상표권효력의 확대

지정상품이 추가등록되면 추가된만큼 상표권효력이 확대된다. 따라서, 추가등록된 지정상품도 타인이 사용하거나 침해하면 독점배타적인 효력에 의하여 제재를 가할 수 있다(상표법 50조).

# Ⅵ. 지정상품추가등록의 무효

## 1. 무효사유

① 이해관계인 또는 심사관은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 다음 각호의 1에 해당하는 경우는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 청구할 수 있다.

- 1) 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 제3조 단서, 제6조 내지 제8조, 제11조 제1항 및 제3항, 제12조 제2항 후단·제3항·제5항 및 제7항 내지 제9항 또는 제5조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 각 규정에 위반된 경우
- 2) 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 조약에 위반된 경우
- 3) 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 그

상표등록출원에 의하여 발생한 권리를 승계하지 아니한 자에 의한 경우

- 4) 상표등록후 그 상표권자가 제5조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 규정에 의하여 상표권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우

## 2. 무효심판청구기간

지정상품추가등록의 무효심판은 상표권 중은 물론 상표권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

## 3. 일반무효심판청구

## 4. 무효의 효과

지정상품의 추가등록이 무효심판에 의하여 무효가 확정되면 추가된 상품에 한해 소급해서 무효가 된다.

# Ⅶ. 취소심판청구에 의해 취소

추가등록된 상표를 등록후 계속해서 3년이상 정당한 이유없이 사용하지 아니하거나 타인에게 사용하게 한 경우 상표법 제73조 제1항의 취소사유에 해당하면 취소심판청구에 의해 취소시킬 수 있다. **발특9706**

