

## 미국 상표 출원 기본정보

Park & Associates IP Law, P.C.

### 1. 상표 출원전 검토사항

- 대리인 선정: 미국 상표전문 변호사 이용
- 상표 선정: 일반문자 상표(standard character or stylized);  
문자와 디자인을 결합한 형태, 로고 또는 문자와 결합 형태;  
흑백상표로 할 것인가 또는 칼라 상표로 할 것인지 등을 결정함.
- 미국 상표법에 의거 등록 가능성 검토 및 상표조사
- 상표를 사용할 지정상품 (또는 지정 서비스업) 선정

### 2. 상표 출원시 고려사항

#### (A) 출원의뢰시에 알려주어야 할 기본정보

- 출원인 정보: Applicant's name, Applicant's Address, Representative(대표자 성명) 등
- 출원상표 정보: Trademark, 지정상품(Class/Goods)
- 출원근거(filing basis): 하기 참조
- 특기사항: 미국에서의 사용여부, 색채상표 여부, 기타 특기사항등을 기재

#### (B) 추가 안내

저희 펴에서 상표(Trademark)출원은 전자출원으로 진행을 하며, 별도로 사전에 위임장을 보내주시지 않아도 됩니다. 단지 고객은 Order letter 및 Information Sheet 에 상기 기본정보를 기재하여 보내주시면 저희가 위임장 내용이 포함된 출원서를 전자출원 양식에 의거 준비합니다.

이어 저희가 준비한 출원서류를 FAX (또는 Email)로 고객이나 한국 특허사무소에 보내드리면, 출원인의 서명을 받으신 후 저희에게 서명된 출원서(2매)를 저희에게 FAX로 재전송해 주시면 됩니다. 이어서 저희들이 이것을 Scanning하여 전자출원으로 출원을 진행합니다.

미국도 현재는 International Class를 따르는데, 한가지 주의할 사항은 지정상품/서비스(Goods or Service)의 경우 한국등과는 달리 상당히 구체적으로 한정할 것을 요구하는 경향이 있습니다. 따라서 지정상품명을 영문으로 작성하시되 영문명칭에 자신이 없는 경우에는 관련 제품카다로그(영문이면 좋겠음)를 함께 보내주시던지, 아니면 관련정보가 포함된 Web site를 알려주시면 도움이 되겠습니다.

Image가 포함된 상표를 출원할 경우 흑백상표의 경우는 Gray area가 없는 Black & White 형식으로 하셔야 하며, 가능하면 Mark Sample을 편집가능한 포맷(고해상도의 JPG나 GIF 포맷)으로 이메일로 보내주시면 필요할 경우 저희가 편집을 하여 출원을 진행하는 것이 나중에 거절이유를 줄일수 있습니다.

출원근거(filing basis)의 종류에 대해 설명을 드리면,

(1)미국내 사용근거; (2) 사용의사 근거; (3) 외국(한국등) 출원/등록 근거; (4) 마드리드 시스템 근거(즉, 국제상표 출원후 미국진출 근거) 등으로 나눌 수 있습니다.

이중에서 사용근거, 사용의사 근거의 경우는 등록을 받기전에 사용선언서(Statement of Use)를 제출하여야 등록이 허락되며, 마드리드 시스템, 또는 조약에 따라 외국(한국등) 출원/등록을 근거로 미국출원을 하는 경우에는 사용선언서(Statement of Use)를 제출하지 않아도 최초 등록은 허락될 수 있습니다.

저희는 한국고객 및 국제 고객을 위해 미국 및 전세계에 대한 상표를 전문적으로 출원/등록을 대행해 드리며, 상표출원등록이나 관련한 분쟁에 대한 법률자문에 대해서도 전문적으로 해드리고 있습니다. 감사합니다.

미국 특허/상표 전문변호사  
박현종 드림

Park & Associates IP Law, P.C.  
[hpark@parkpatents.com](mailto:hpark@parkpatents.com)