

LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.  
ABOGADOS

AV. PICACHO AJUSCO Nº 130-503  
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
C. P. 14210 CIUDAD DE MEXICO  
TELS. (5255) 5631-1413 (5255) 5631-1812 FAX (5255) 5631-0659  
www.legarreta.com.mx legarreta@legarreta.com.mx

Ciudad de México, agosto de 2018.

**REF: Comunicado referente a la obligación de declarar el uso de una marca registrada en México.**

Estimados clientes y amigos:

Esperando que el presente los encuentre muy bien, el motivo del presente es para hacer de su conocimiento que como consecuencia de las recientes reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial que entrarán en vigor a partir del día 10 de agosto del presente año, los titulares de las solicitudes de registro de marca que sean concedidas a partir de esa fecha estarán obligados a declarar el uso real de dichas marcas, ya que en caso de no presentar la correspondiente declaración y/o de no comprobar el uso real y efectivo el registro de marca dejará de surtir sus efectos legales y caducará de manera automática. La declaración antes mencionada deberá presentarse durante los tres meses posteriores contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

En cuanto a las marcas que ya se encuentran debidamente registradas ante el Instituto previamente a la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, sus titulares estarán obligados a declarar el uso real y efectivo de dichas marcas conjuntamente al momento de solicitar su próxima renovación.

Es importante que consideren que en caso de que al momento de presentar la declaración de uso expresamente no se manifieste el uso de un producto en específico para el cual la marca fue concedida pero si para otros productos, se entenderá entonces que la marca sólo continuará vigente para los productos y/o servicios para los cuales se declaró un uso efectivo y por tanto se entenderá como una limitación automática del derecho concedido.

Las reformas a la Ley no establecen aún que debemos de entender o bajo qué condiciones se debe probar el "uso real y efectivo", por lo que estamos en espera de la publicación de las eventuales reformas al

Mexico City, August 2018.

**REF: Notice regarding to the obligation to declare the use of the Trademark Registrations in Mexico.**

Dear clients and friends:

We hope that the present finds you very well, we inform you that as a consequence of the recent amendments and additions to the Industrial Property Law that will be effective as August 10 of this year, the owners of the trademark applications that are granted as of that date will be obliged to declare the real use of the Trademarks, since in case of not present the corresponding declaration and / or not verifying the actual and effective use, the trademark registration will cease to have legal effects and will expire automatically. The aforementioned statement must be submitted during the three subsequent months counted from the third year after the registration was granted.

Likewise, the Trademarks that are already duly registered before the Institute prior to the entry into force of the new provisions, its owners will be obliged to declare the actual and effective use of the Trademarks jointly when requesting its next renewal.

It is important that you consider that if at the time of presenting the declaration of use it not express the use of the specific product for which the trademark was granted but express other products, it will be understood that the trademark will only continue in force for the products and / or services for which an effective use was declared and therefore it will be understood as an automatic limitation of the granted right.

The amendments to the Law do not establish that we must understand or under what conditions the "actual and effective use" must be proven, so we are waiting for the publication of the amendments to the

|  |   |
|--|---|
| <p>Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en las que se establezcan claramente estos parámetros.</p> <p>Legarreta y Asociados ha tomado nota de las solicitudes de marca que fueron presentadas ante el Instituto antes del 10 de agosto y que eventualmente serán concedidas después de esa fecha, así como de las marcas registradas que se deberán renovar después de dicha fecha y nuestra área de marcas les estará solicitando sus instrucciones para declarar el uso real y efectivo con la debida anticipación dependiendo del caso en concreto.</p> <p>En caso de cualquier duda y/o aclaración, por favor no duden en contactarnos.</p> | <p>Regulations of the Industrial Property Law that will clearly establish these parameters.</p> <p>Legarreta y Asociados has noted the trademark applications that were filed to the Institute before August 10 and that will eventually be granted after that date, as well as the trademarks that must be renewed after that date and our responsible area of brands will be requesting your instructions to declare the actual and effective use with due anticipation depending on the specific case.</p> <p>Should you have any comments or questions, please do not hesitate to contact us.</p> |
|--|---|

Atentamente / Sincerely,

Legarreta y Asociados, S.C.