

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**  
AV. PICACHO AJUSCO No. 130-503  
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA  
C.P. 14210 CIUDAD DE MEXICO  
(5255) 5631-1413 (5255) 56311812 FAX (5255) 5631-0659  
e-mail: [legarreta@legarreta.mx](mailto:legarreta@legarreta.mx)  
[www.legarreta.mx](http://www.legarreta.mx)

07, 2023

Estimados amigos,

Dear colleagues,

A continuación, les comento algunos criterios actuales sobre el "uso" de marcas en México:

I would like to comment on some current criteria on the "use" of trademarks in Mexico:

- De acuerdo a la tesis: **PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER QUE UNA MARCA SE ENTENDERÁ EN USO CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE ELLA DISTINGUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA CANTIDAD Y DEL MODO QUE CORRESPONDE A LOS USOS Y COSTUMBRES EN EL COMERCIO, NO EXCEDE EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 130 Y 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (TEXTO VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA DEL 18 DE MAYO DE 2018).**, "uso" es la realización de transacciones comerciales en un número relevante (no esporádico o aparente), actos externos de venta, distribución, comercialización, el almacenamiento o los preparativos serios y efectivos para la realización de alguno de dichos actos (ej. Ej. compra de máquinas para cortar cables para hacer ganchos de ropa o envío de cajas de vinos, aunque no estén en el mostrador aún).
- De acuerdo con el Artículo 214 de la actual Ley, en contraposición con el Artículo 113 en su fracción III, la fecha de primer uso declarada en la solicitud, puede ser en Mexico o en el extranjero y no podrá ser modificada ulteriormente.
- Es muy importante, para efectos de litigio, que la fecha sea cierta o en su caso, la falta de declaración de uso implique efectivamente que no se ha usado, puesto que es un presupuesto que no permite ulterior prueba de primer uso, para efectos de una nulidad. En otras palabras, presentar una solicitud sin declarar el uso, impide posteriormente beneficiarse de un uso anterior.
- According to the precedent: **INTELLECTUAL PROPERTY. ARTICLE 62 OF THE REGULATION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY LAW, BY ESTABLISHING THAT A TRADEMARK WILL BE UNDERSTOOD IN USE WHEN THE PRODUCTS OR SERVICES THAT IT DISTINGUISHES ARE AVAILABLE IN THE QUANTITY AND IN THE MANNER THAT CORRESPONDS TO THE USES AND CUSTOMS IN COMMERCE, DOES NOT EXCEED THE CONTENT OF ARTICLES 130 AND 152, SECTION II, OF THE INDUSTRIAL PROPERTY LAW (TEXT IN FORCE UNTIL BEFORE THE REFORM OF MAY 18, 2018).** The term "use" is the performance of commercial transactions in a relevant number (not sporadic or apparent), external acts of sale, distribution, commercialization, storage or serious and effective preparations for the performance of any of such acts (e.g. purchase of machines to cut cables to make clothes hangers or shipment of cases of wines, even if they are not on the counter yet).
- According to Article 214 of the Intellectual Property Law, as opposed to Article 113, section III, the date of first use declared in the application may be in Mexico or abroad and may not be modified thereafter.
- It is very important, for the purposes of litigation, that the date is certain or in its case, the lack of declaration of use effectively implies that it has not been used, since it is an assumption that does not allow further proof of first use, for the purposes of a nullity. In other words, filing an application without declaring the use, prevents later benefiting from a previous use.

**LEGARRETA Y ASOCIADOS, S.C.**  
**ABOGADOS**

- La presentación de una declaración de uso antes de los 3 años de otorgamiento no cumple el requisito de declaración de uso.
- Registros Internacionales: los 3 meses se cuentan a partir de la Publicación en Gaceta de OMPI. No obstante, la autoridad tiene que requerir, según el 235 (cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerirá al solicitante para que dentro del plazo de dos meses subsane la omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado el registro caducará de pleno derecho, sin que se requiera de declaración por parte del Instituto).
- Declaraciones de uso de Registro Internacional: cuando no se utiliza en todos los productos o servicios para los que fue registrada, hay que primero limitar en OMPI y luego declarar limitado en Mexico.
- En el área contenciosa, para acreditar el "uso" no es la cantidad, sino la calidad de pruebas y toman en cuenta el tamaño de la empresa (valoración casuística). ¿A qué tipo de consumidores va dirigido? ¿es un tianguista? Consistencia de uso (disponible en el mercado) ¿Productos regionales? Que no sea un token use, es decir, uso simulado. Usos y costumbres van cambiando (e-commerce?). En una caducidad, si la evidencia es suficiente para acreditar infracción, ¿no debería ser suficiente para demostrar uso?
- El uso de Metatags para captar público cautivo de un producto o servicio específico, no es considerado como uso de marca, porque no distingue productos/servicios. Para el caso de infracción, se debe intentar la vía de competencia desleal.
- The filing of a declaration of use before 3 years of grant does not fulfill the requirement of declaration of use.
- International Registrations: The 3 months are counted from the date of Publication in the WIPO Gazette. However, the authority has to require, according to 235 (when the use of the trademark is not declared, the Institute will require the applicant to correct the omission within a period of two months. In case of failure to comply with the requirement within the term indicated, the registration will lapse as of right, without the need for a declaration by the Institute).
- Declarations of use of International Registration: When it is not used in all the products or services for which it was registered, it must first be limited in WIPO and then declared limited in Mexico.
- In the contentious area, to prove "use" it is not the quantity, but the quality of evidence and they consider the size of the company (casuistic evaluation). What type of consumers is it directed to? is it a flea/informal market? Consistency of use (available in the market) Regional products? Not a token use, i.e. simulated use. Uses and customs are changing (e-commerce?). In a forfeiture, if the evidence is sufficient to prove infringement, shouldn't it be sufficient to prove use?
- The use of Meta Tags to capture a captive audience for a specific product or service is not considered as trademark use, because it does not distinguish products/services. In case of infringement, unfair competition action should be filed.

Saludos,

Best regards,

**Legarreta y Asociados, S.C.**