



A partir del 11 de agosto del 2021, conforme a lo previsto en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (“LFPI”), los titulares de marcas cuyos registros fueron otorgados con posterioridad al 10 de agosto del 2018, deberán presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”), una declaración respecto al uso real y efectivo de dichas marcas, indicando los productos y servicios específicos a los que ésta se aplica. Dicha declaración deberá presentarse durante los 3 meses siguientes a partir del tercer año del registro correspondiente.

Asimismo, los titulares de marcas cuyos registros fueron otorgados en o antes del 10 de agosto del 2018, están obligados a presentar dicha declaración de uso real y efectivo, en la fecha en que soliciten la renovación de sus registros marcarios (idealmente dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia).

As of August 11, 2021, in accordance with the Mexican Federal Law for the Protection of the Industrial Property (“LFPI”), trademark holders whose registrations were granted after August 10, 2018, must submit to the Mexican Institute of Industrial Property (“IMPI”), a statement regarding the real and effective use of their trademarks, indicating the specific goods and services to which it applies. Such declaration must be submitted within the following 3 months from the third year of the corresponding registration.

Likewise, trademark holders whose registrations were granted on or before August 10, 2018, must submit such declaration of real and effective use, on the date they submit the request of renewal of their trademark registrations (ideally within the six months prior to the expiration of its effectiveness).

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por LFPPI, en sus artículos 233, 237 y Décimo Primero Transitorio.

La declaración de uso real y efectivo – cuyo objetivo es eliminar los registros de marcas en desuso que impiden que otros solicitantes puedan acceder a marcas similares – consiste en expresar ante el IMPI, bajo protesta de decir verdad, que el titular de una marca hace uso real y efectivo de la misma (distinto a lo que ocurre en otras jurisdicciones, en donde la declaración de uso debe ser comprobable materialmente, con la presentación de facturas, fotos o folletos, entre otros medios de comprobación).

La falta de presentación de la declaración de uso real y efectivo de la marca tendrá como consecuencia la caducidad del registro de pleno derecho y con ello la extinción del registro marcario.

Para más información, contactar a:

Adela Tamez Céspedes

atamez@sainzmx.com

+52 5591785058

The foregoing, in accordance with articles 233, 237 and Eleventh Transitory of the LFPPI.

The declaration of real and effective use – the purpose of which is to eliminate the registrations of unused trademarks that prevent other applicants from accessing similar trademarks – consists in declaring before the IMPI, under oath, that the trademark holder effectively uses such trademark (different from other jurisdictions, where the declaration of use must be materially verifiable, with invoices, photographs, or brochures, among other means of verification).

The failure to file the declaration of real and effective use of the trademark will result in the expiration of the registry and thus the extinction of the trademark.

For more information, please contact:

Adela Tamez Céspedes

atamez@sainzmx.com

+52 5591785058