



DECLARACIÓN DE USO DE MARCAS REGISTRADAS OBLIGATORIA A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO DE 2021

Si tu marca está por cumplir 3 años de vigencia, considerar la siguiente información:

Conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ("LFPI"), vigente desde el 5 de noviembre de 2020, los titulares de registros marcarios deberán presentar, bajo protesta de decir verdad, una **declaración de uso real y efectivo** respecto de sus marcas a efecto de **mantener sus derechos exclusivos**.

La anterior obligación implica que los titulares respectivos deberán cerciorarse de usar sus marcas tal cual fueron otorgadas y en relación con los productos o servicios cubiertos por sus registros, ya que, al cabo de tres años de haberse concedido, deberán declarar su uso real y efectivo para evitar la pérdida de su vigencia.

El presente documento tiene por objeto resaltar las particularidades que consideramos más relevantes en torno a esta obligación, así como responder las principales dudas que pudieran surgir respecto al cumplimiento de la misma:

¿En qué consiste la declaración de uso de una marca?

Es un trámite de **mantenimiento de vigencia** establecido por la LFPI a cargo de los titulares de un registro marcario.

1.

¿Qué propósito persigue?

Crear una **presunción de uso** respecto de un registro marcario vigente, el cual otorga un derecho de uso exclusivo para distinguir determinados productos o servicios de otros de su misma naturaleza y especie.

La declaración de uso tiene como objetivo principal asegurar que sólo aquellos registros marcarios cuyo uso se declare puntualmente se mantengan vigentes, evitando así i) preservar los efectos de registros en desuso, ii) prolongar un derecho exclusivo de forma injustificada, y iii) limitar la libre competencia.

¿Qué registros marcarios están sujetos a declaración de uso?

Sólo aquellos registros **otorgados a partir del 10 de agosto de 2018** deben presentar declaración de uso.

Es decir, los registros que hayan sido concedidos antes de esa fecha **NO** están obligados a presentar este trámite.

3.

¿Cuándo y cómo debe presentarse?

Dentro de los **tres meses siguientes** al **tercer aniversario** de la fecha de concesión del registro marcario.

Mediante la presentación de un formato particular y el pago de la tarifa correspondiente, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4.

¿Sobre qué productos o servicios se realiza la declaración?

Deben declararse **únicamente** los productos o servicios que **estén efectivamente en uso**; por tanto, aquellos productos o servicios cubiertos inicialmente en el registro marcario cuyo uso no se declare, serán removidos automáticamente.

5.

¿El plazo cuenta con prórroga?

No, es improrrogable.

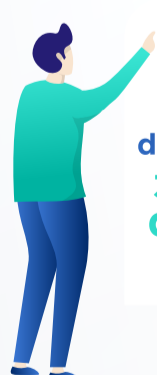
¿Qué consecuencias derivan de la falta de presentación?

El no presentar dicho trámite o hacerlo de forma extemporánea causará que la **marca caduque de pleno derecho**, con independencia de que aún no se cumplan sus 10 años de vigencia inicial.

6.

Ejemplos:

MARCA 1



Fecha de concesión:
31 de julio de 2018

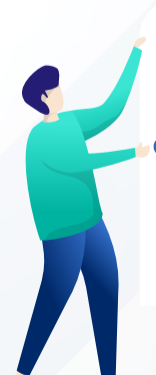


¿Presenta declaración de uso?

NO

No hay obligación de presentar declaración de uso puesto que no fue otorgada a registro a partir del 10 de agosto de 2018.

MARCA 2



Fecha de concesión:
12 de agosto de 2018



¿Presenta declaración de uso?

SI

Sí se actualiza la obligación de presentar declaración de uso puesto que fue otorgada a partir del 10 de agosto de 2018.

En CRZ contamos con expertos en propiedad industrial para apoyarlos y asesorarlos sobre esta obligación, y demás requerimientos, en relación con sus registros marcarios y demás activos intangibles.