|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONVENIO DE LICENCIA DE USO DE MARCAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE IC SUNNY VALEY INC, LLC, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR ALBERTO RAMOS, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICENCIANTE” Y POR LA OTRA PARTE IC SUNNY VALEY INC. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR HUMBERTO ROJAS, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA LICENCIATARIA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:**  ***D E C L A R A C I O N E S:***   1. **Declara "EL LICENCIANTE", por conducto de su representante legal:** 2. Que es una sociedad mercantil debidamente constituida de conformidad con las leyes de Florida, Estados Unidos de América. 3. Que su representante cuenta con facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada bajo los términos del presente contrato y que dichas facultades no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en forma alguna.   Que es el único y legítimo titular del registro de marca No. **53140 APPLE *& diseño*** referido en lo sucesivo se le denominará como “LA MARCA”, misma que se encuentra debidamente registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para amparar y proteger productos de la clase **09** de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas a que se refiere el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.   1. Que es su libre voluntad conceder los derechos de licencia de uso *“EXCLUSIVO”* de “LA MARCA” en favor de “LA LICENCIATARIA”, conforme a los términos y condiciones del presente Contrato. 2. **Declara “LA LICENCIATARIA”, por conducto de su representante legal:** 3. Que es una sociedad debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. 21,432 de fecha 28 de abril de 1999, otorgada ante la fe de la Lic. Karla Pérez titular de la notaría No. 163 de la Ciudad de México, D.F., debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil No. 21,432 el 22 de julio de 1999. 4. Que su representante cuenta con facultades necesarias y suficientes para obligar a su representada bajo los términos del presente contrato y que dichas facultades no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en forma alguna, según consta en la escritura pública descrita en el inciso inmediato anterior. 5. Que reconoce que “EL LICENCIANTE” es el único y legítimo titular de “LA MARCA”, misma que goza de amplio reconocimiento y prestigio entre el público consumidor. 6. Que cuenta con elementos y conocimientos, tecnología, recursos humanos, financieros y materiales suficientes para cumplir con las obligaciones señaladas en el presente Contrato, por lo que es su libre voluntad recibir una licencia para el uso, distribución y/o importación “EXCLUSIVO” de los productos amparados por “LA MARCA”. 7. **Declaran las partes por conducto de sus representantes legales:** 8. Que reconocen la personalidad de de las personas que las representan, y se comprometen a estar y pasar por las obligaciones y derechos que se contienen en el presente instrumento. 9. Que en la celebración de este Contrato, no ha existido error, dolo, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que con el fin de formalizar la licencia de uso “EXCLUSIVO” respecto de “LA MARCA”, están de acuerdo en otorgar las siguientes:  *C L Á U S U L A S* **PRIMERA. OBJETO.**   * 1. Por medio del presente Convenio “EL LICENCIANTE” otorga a “LA LICENCIATARIA”, quien a su vez acepta, una LICENCIA para usar y explotar “LA MARCA” propiedad exclusiva de “EL LICENCIANTE” y para distribuir y/o importar los productos que ampara “LA MARCA” de manera exclusiva en la República Mexicana, en lo sucesivo el “Territorio”, entendiendo esto como la comercialización, distribución y/o importación exclusiva de todo tipo de productos amparados por “LA MARCA”.   2. Por virtud de este Contrato y en términos de lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial (que se transcribe a continuación), la Licencia que “EL LICENCIANTE” hoy otorga a “LA LICENCIATARIA” comprende la autorización para usar “LA MARCA” en todos los productos que protege, por lo que “LA LICENCIATARIA” queda facultada para comercializar, importar y/o distribuir de manera exclusiva los productos amparados por “LA MARCA” dentro del “Territorio”:   *"ARTICULO 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."*   * 1. En virtud de lo anterior, “LA LICENCIATARIA” hará su mejor esfuerzo para utilizar *"leyendas legales"* en los elementos materiales con los cuales se comercialicen, distribuyan y/o importen los productos amparados por “LA MARCA”. Se entiende por *"leyendas legales"* los signos **"M.R."**, **®** o la leyenda **"Marca Registrada"** en alguna de las siguientes maneras:   **MARCA**  M.R.  **MARCA**  ®.  **MARCA** Marca Registrada   * 1. Con independencia de cualesquiera de las tres maneras para usar las leyendas legales conforme al párrafo anterior, “LA LICENCIATARIA” hará su mejor esfuerzo para ostentar de manera visible en los elementos materiales con los cuales se comercialice y/u ofrezcan los productos amparados por “LA MARCA”, la siguiente información:   *Nombre de* “LA LICENCIATARIA”:  *Domicilio de* “LA LICENCIATARIA”:  *Bajo licencia del propietario de “LA MARCA”, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*  *Domicilio del propietario de “LA MARCA”.*   * 1. Los productos que comercialice y/o importe y/o distribuya “LA LICENCIATARIA” bajo “LA MARCA”, serán únicamente los autorizados por el “LICENCIANTE” con el fin de mantener el prestigio y bien ganada reputación de “LA MARCA”, debiendo cumplir en todo momento las observaciones que “EL LICENCIANTE” formule de tiempo en tiempo.   **SEGUNDA. CARÁCTER DE LA LICENCIA.**   * 1. Las partes acuerdan en que la presente licencia de uso sobre “LA MARCA” tiene el carácter de **“*EXCLUSIVA*”**, por lo que el “EL LICENCIANTE” no podrá otorgar mediante convenio, licencias u autorizaciones de uso para todos o sólo algunos de tales derechos en favor de terceras personas, entidades o empresas ya sean privadas o públicas, nacionales o extranjeras dentro del “Territorio”.   Lo anterior en el entendido de que en caso de “EL LICENCIANTE” pretenda otorgar una Licencia a persona física o moral distinta a “LA LICENCIATARIA” respecto de cualquier producto que se encuentre dentro de la protección de “ LA MARCA” deberá dar aviso a “LA LICENCIATARIA” a fin de que esta manifieste por escrito si es su intención o no tomar dicho producto, en un término que no deberá exceder de 10 (diez) días hábiles contados a partir del aviso de “EL LICENCIANTE”, en el entendido de que si “LA LICENCIATARIA” no manifiesta su intención en este término, liberara a “EL LICENCIANTE” para que este otorgue la Licencia respectiva a quien sus intereses convenga.  TERCERA. VIGENCIA.   * 1. El presente Contrato estará vigente por tiempo indeterminado y en general, por el plazo máximo en que se encuentre vigente “LA MARCA”.   En razón de lo anterior, “EL LICENCIANTE” deberá cumplir en tiempo y forma con lo siguiente:   * + 1. Mantener vigentes todos los derechos inherentes a “LA MARCA” y, llevar a cabo la renovación de las mismas en los términos que marca la Ley de la Propiedad Industrial durante la vigencia del presente Contrato.   En este acto las partes acuerdan que para dar por terminado el presente Contrato, deberán de celebrar un acuerdo por escrito y proceder con la inscripción del mismo en los términos señalados en el presente Instrumento.  **CUARTA**. **ACCIONES LEGALES.**   * 1. En este acto las partes acuerdan que en relación con las acciones legales relativas y/o relacionadas con “LA MARCA”, se aplicarán las estipulaciones de esta cláusula, siendo supletorias las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.      1. ACCIONES DE DEFENSA: “EL LICENCIANTE” se compromete a ejercitar las acciones legales para la protección de los derechos derivados del uso y/o del registro de “LA MARCA”, ante cualquier reclamación de terceros en que se alegue invasión de derechos de Propiedad Industrial, así como llevar a cabo la defensa de tales signos distintivos por el ejercicio de acciones legales de terceros y en contra del registro de “LA MARCA”, así como ejercer las acciones legales correspondientes para combatir el uso indebido o no autorizado de “LA MARCA” por parte de terceros.   Tan pronto como “LA LICENCIATARIA” tenga conocimiento de alguna acción legal en contra de “LA MARCA” y/o en cuanto conozca que algún tercero hace uso indebido o no autorizado de “LA MARCA”, lo hará del conocimiento de “EL LICENCIANTE” a la brevedad posible y, en todo caso, dentro de los 03 días siguientes a la fecha en que tuvo dicho conocimiento.   * + 1. ACCIONES CONTRA TERCEROS: Será “EL LICENCIANTE” el único facultado para ejercer las acciones legales por invasión de derechos de Propiedad Industrial *- incluyendo consentimiento u oposición para el registro de signos distintivos iguales o parecidos en grado de confusión con* “LA MARCA” *-*, así como acciones legales por infracciones administrativas, civiles o penales cometidas por terceros y por uso o explotación ilegal de “LA MARCA”.   Tan pronto como tenga conocimiento de invasiones de derechos de Propiedad Industrial, incluyendo solicitudes para la protección y/o registros de terceros, “LA LICENCIATARIA” lo hará del conocimiento de "EL LICENCIANTE" a la brevedad posible y, en todo caso, dentro de los 03 días siguientes a la fecha en que tuvo dicho conocimiento.   * + 1. ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS: Compete exclusivamente a “EL LICENCIANTE” proceder con las acciones necesarias para la preservación y conservación de los derechos derivados de “LA MARCA”, incluyendo la acreditación del uso de “LA MARCA” y las renovaciones del registro correspondiente.   Para los efectos anteriores, y de conformidad con el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial (que se transcribe a continuación), “LA LICENCIATARIA” deberá conservar toda clase de documentos y pruebas con los cuales se comercializa y/u ofrecen los productos amparados por “LA MARCA”, a efecto de entregárselos al “EL LICENCIANTE” cuando éste lo requiera y con el fin de acreditar el uso de “LA MARCA” en el mercado:  *"ARTICULO 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca."*   * + 1. PROTECCIÓN ANTI-PIRATERÍA. Las partes reconocen que las acciones tendientes a proteger “LA MARCA” serán a cargo de “EL LICENCIANTE”.   En caso de que exista temor fundado por parte de “EL LICENCIANTE” de un inminente uso indebido, excesivo o abusivo de “LA MARCA” por terceros ajenos a las partes, las partes de común acuerdo analizarán una estrategia conjunta en contra de dicho problema.  “LA LICENCIATARIA” se compromete a efectuar todas las acciones necesarias para evitar que se genere el uso indebido, excesivo o abusivo de “LA MARCA”, así como a dar aviso a “EL LICENCIANTE” en caso de que llegare a tener información al respecto.  **QUINTA. RELACIÓN LABORAL.**   1. Ambas partes utilizarán a su propio personal para la ejecución de los servicios relacionados con el uso y explotación de “LA MARCA” objeto de este Contrato, por lo que reconocen expresamente y se comprometen a cumplir con todas las obligaciones que derivan de la relación contractual de trabajo con sus trabajadores, con los que la otra parte no tendrá ninguna relación de trabajo o de otra índole, ni obligación o responsabilidad derivada de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos de trabajo que celebrenlas partescon dicho personal.   Por lo anterior, ambas partes se relevan de cualquier responsabilidad que pudiera pretender imponérsele con base en la legislación laboral vigente, toda vez que cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones provenientes de las relaciones con el personal a su servicio, mismo que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia estará subordinado a la otra parte ni dependerá económicamente de éste, ya que en todo momento se mantendrán subordinados a cada una delas partes y recibirán su remuneración de ésta. Por lo tanto, las partes se obligan a resarcir a la otra parte de cualquier erogación o gasto que se viera precisado a efectuar con motivo o como consecuencia de las relaciones de trabajo que los unen con el personal a su servicio.  Para los efectos de la obligación referida en el párrafo anterior, ambas partes reconocen expresamente, bajo protesta de decir verdad, que la otra parte no será el único ni el principal beneficiario de los servicios que le prestará en términos de este Contrato, ya que ambas partes están facultadas para prestar servicios similares a diversas personas físicas y morales, razón por la cual ninguna de las figuras que establecen los artículos 12, 13, 15 o algún otro de la Ley Federal del Trabajo será aplicable entre el personal a su servicio y la otra parte.  En razón de lo anterior, nada de lo que se establece en el presente Contrato se considerara como el establecimiento de una sociedad o asociación entre las partes y ninguna de las partes tendrá la autoridad para comprometer u obligar a la otra parte de manera alguna.  **SEXTA.** **CESIÓN DE DERECHOS Y SUBLICENCIAS**.   1. Ambas partes, en este acto, convienen que “LA LICENCIATARIA” queda expresamente autorizada para sublicenciar o trasmitir los derechos adquiridos por virtud del presente instrumento a terceras personas, entidades o empresas ya sean privadas o públicas, nacionales o extranjeras dentro del “Territorio”.   **SÉPTIMA. DIVISIBILIDAD**.   1. La nulidad de cualquiera de las disposiciones de este Contrato, siempre y cuando dicha nulidad no afecte elementos esenciales del mismo y pueda por ello permanecer en vigor, no afectará la validez de cualquier otra, si cualquier disposición de este Contrato es declarada inválida por un tribunal competente dicha disposición será considerada como dividida del resto de las disposiciones del mismo, las cuales continuarán en pleno vigor.   **OCTAVA. ENCABEZADOS.**   1. Los encabezados y los nombres de las cláusulas de este Contrato son únicamente para facilitar su identificación y referencia, y en ningún momento, deberán ser utilizados para interpretar disposición alguna del mismo.   **NOVENA. ACUERDO CONTRACTUAL.**   * 1. Este Contrato contiene el acuerdo total de las partes y deja sin efectos cualquier otra negociación, acuerdo, obligación y/o comunicación entre éstas, sea oral o escrita, anterior a la fecha de celebración del presente instrumento y en relación con el contenido del mismo.   **DÉCIMA. MODIFICACIONES.**   * 1. Ambas partes convienen en que lo estipulado en el presente Contrato no podrá ser modificado, sin el previo consentimiento, por escrito, de ambas partes, en el entendido de que cualquier modificación deberá ser incluida al presente contrato como Addendum y se mandará inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siempre y cuando así lo convengan las partes por la confidencialidad de la información que se establezca en los mismos.   **UNDÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD.**   * 1. Las partes expresamente acuerdan y entienden que todos los hechos que aquí se establecen, y cualquier otra estipulación que en este Contrato se contiene, son confidenciales y no deberán ser divulgadas por las partes contratantes, directamente o indirectamente, a ninguna persona o entidad, excepto en la medida requerida por la ley o de cualquier otra forma específicamente establecida en este Contrato, sin la autorización previa y por escrito de la otra parte.   2. “LA LICENCIATARIA” tendrá derecho a divulgar los términos de este Contrato, **a su asesor le**gal, contadores y personal financiero, en el entendido de que dichas personas acuerdan en mantener dicha información en forma confidencial.   3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 (penúltimo párrafo) del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que a continuación se transcribe, las partes acuerdan no insertar en este documento la referencia e información relativa a los métodos y procesos de producción, canales de distribución, listas de proveedores y clientes, así como montos, precios, pagos y contraprestaciones aplicables al presente negocio, toda vez que dicha información contempla las ventajas y conocimientos para la realización de negocios y explotación de “LA MARCA” y queda comprendido en el concepto de “secreto industrial”:   *“ART. 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5º de este Reglamento, deberá señalar:*  *(…)*  *La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia.* ***Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el Licenciatario,*** *usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.”*  **DUODÉCIMA. DESIGNACIÓN DE PERSONAS ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS**.   * 1. Las partes expresamente designan y autorizan al Lic. Arturo José Ancona García-López, Raúl Fernando López Blanquet y Rosalía Guadalupe Boullosa Fernández para que conjunta o separadamente, procedan a solicitar la inscripción del presente Contrato, o la cancelación respectiva ante las autoridades o particulares correspondientes, incluyendo sin limitar el IMPI y en los términos y para los fines a que se refieren los artículos 137 y 138 de la Ley de la Propiedad Industrial.   2. La designación y autorización estipulada en el párrafo inmediato anterior tiene carácter irrevocable para ambas partes, no obstante, las partes podrán designar conjuntamente a otros profesionistas para los mismos fines o solo para realizar determinadas gestiones y ya sea ante las autoridades o particulares mencionados con antelación.   **DECIMATERCERA. DOMICILIOS.**   * 1. Todas las notificaciones y otras comunicaciones derivadas del presente Contrato deberán constar por escrito y estar dirigidas a los domicilios que se señalan a continuación, las cuales deberán ser entregadas personalmente, enviadas por el sistema de mensajería personal, y surtirán sus efectos al día hábil siguiente al de la fecha de entrega.  |  |  | | --- | --- | | **“EL LICENCIANTE”**  Estados Unidos de América | **“LA LICENCIATARIA”**  Estado de México. |   Asimismo, las partes se comprometen en notificar, por escrito, a la otra parte, sobre cualquier cambio que se realice respecto de los mismos, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días, contados a partir de la fecha en que se efectuó el cambio, o de lo contrario, se les tendrá por enterados de las notificaciones que se lleven a cabo en el domicilio anterior.  **DECIMACUARTA. IDIOMA.**   1. El presente Contrato ha sido celebrado tanto en versión inglés como en versión español en dos ejemplares, cada una de las cuales deberá ser igualmente obligatoria para las partes, excepto en caso de discrepancia entre ellas, en cuyo supuesto la versión en español prevalecerá.   **DECIMAQUINTA. LEGISLACIÓN APLICABLE.**   * 1. Para la resolución de cualquier controversia que surgiera con motivo de este Contrato y todas sus disposiciones, las partes se someten, para su interpretación y regulación, a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, el Código Civil, y demás leyes aplicables de México, D.F., renunciando expresamente a cualquier otra legislación que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.   **DECIMASEXTA. JURISDICCIÓN.**   * 1. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y/o ejecución del presente Contrato, así como para cualquier controversia que surgiera del mismo, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de México, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.   Las partes leyeron el contenido del presente Contrato, quedando debidamente enteradas del alcance, fuerza y valor legal de sus disposiciones, por lo que lo firman por triplicado (03 ejemplares originales con firmas auténticas) en la Ciudad de México, México, el 23 del mes de enero de 2012, quedando un ejemplar original de este Contrato en poder de cada una de las partes y los restantes ejemplares serán destinados a su depósito o inscripción en los términos y condiciones estipulados en este mismo instrumento. | **TRADEMARK USE AND LICENSING AGREEMENT ENTERED INTO BY AND BETWEEN IC SUNNY VALEY INC, LLC, HEREBY REPRESENTED BY MR. ALBERTO RAMOS, HEREIN AFTER REFERRED AS “THE LICENSOR” AND IC SUNNY VALEY INC., HEREBY REPRESENTED BY MR. HUMBERTO ROJAS, HEREIN AFTER REFERRED AS “THE LICENSEE”, UNDER THE FOLLOWING STATEMENTS AND CLAUSES:**  ***S T A T E M E N T S:***   1. **“THE LICENSOR” states through it legal representative:** 2. That it is a mercantile Corporation incorporated under the Laws of Florida, United States of America. 3. That its legal representative has full power and authority to enforce his representative under the terms of this Agreement, and such faculties that have not been modified, limited nor revoked. 4. That it is the only and legitimate owner of the Trademark registry No. **53140 APPLE *& design*,** herein after referred as “THE TRADEMARK” which is duly registered before the Mexican Patent and Trademark Office (PTO), to protect the products of Class **09** of the Classification of goods and services for the registration of Trademarks referred on Article 59 of the Regulations of the Industrial Property Law. 5. That it is its free will to grant the right of the “EXCLUSIVE” license of use over “THE TRADEMARK”, according to the terms and conditions of this Agreement. 6. **“THE LICENSEE” states through its legal representative:** 7. That it is a Corporation duly organized and incorporated under the Laws of United Mexican States, evidenced on Public Deed No. 21,432, dated on April 28th, 1999, granted before Mrs. Karla Pérez, Notary Public No. 163 of Mexico, Federal District, duly registered before the Public Registry of Commerce of Mexico, Federal District, under file No. 21,432, on July 22nd, 1999. 8. That its legal representative has full power and authority to enforce his representative under the terms of this Agreement, and such faculties that have not been modified, limited nor revoked, evidenced on the Public Deed described in letter a). 9. That recognizes that “THE LICENSOR” is the only and legitimate holder of “THE TRADEMARK”, which has wide prestige and recognition between the public consumers. 10. That has the sufficient elements and knowledge, technology, human, economic and material resources to fulfill with the obligations established in this Agreement, for what it is its free will to receive the “EXCLUSIVE” license to use, distribute and/or import the products protected by “THE TRADEMARK”. 11. **Both parties states through their legal representatives:** 12. That they recognize the capacity of their legal representatives, and oblige themselves with the obligations and rights contained in this Instrument. 13. That in the celebration of this instrument it has not existed mistake, deceit, violence nor any other vice of the will, for what, to formalize the “EXCLUSIVE” license of use over “THE TRADEMARK” they agree to celebrate this Agreement according to the following:   ***C L A U S E S***  **FIRST. OBJECT**.   * 1. By means of this Agreement “THE LICENSOR” gives to “THE LICENSEE”, who accepts, a LICENSE to use and exploit “THE TRADEMARK” exclusively property of “THE LICENSOR” and to distribute and/or import in an exclusive manner the products protected by “THE TRADEMARK” in Mexico City, herein after referred as the “Territory”, understanding this as the exclusive commercialization, distribution and/or import of any kind of products protected by “THE TRADEMARK”.   2. By virtue of this Agreement and according to the stipulations of Article 136 of the Industrial Property Law (transcribed below), the License that “THE LICENSOR” grants today to “THE LICENSEE” includes the authorization to use “THE TRADEMARK” in all the products that it protect, for what “THE LICENSEE” is hereby authorized to commercialize, import and/or distribute in an exclusive manner the products protected by “THE TRADEMARK” inside the “Territory”:   *“ARTICLE 136.- The owner of a registered or pending trademark may, by agreement, license one or more persons to use the mark in relation to all or some of the goods or services to which the said mark applies. The license shall be registered with the Institute in order to be binding on third parties”*   * 1. By virtue of the above mentioned, “THE LICENSEE” will make its best effort to use *“legal legends” o*n the material elements with which the products protected by “THE TRADEMARK” will be commercialized, distributed and/or imported. The “legal legends” are understood as the signs **"M.R."**, **®** or the legend “Registered Trademark” in any of the following ways:   **TRADEMARK** M.R.  **TRADEMARK** ®.  **TRADEMARK** Registered Trademark   * 1. Independently of any of the above mentioned ways to use the legal legends, “THE LICENSEE” will make its best effort to show in a visible manner on the material elements with which the products protected by “THE TRADEMARK” are commercialized and/or offered, the following information:     *Name of* “THE LICENSEE”  *Address of* “THE LICENSEE”  *Under the License of the holder of “THE TRADEMARK”*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Address of the holder of “THE TRADEMARK”*.   * 1. The products that “THE LICENSEE” commercialize, import and/or distribute under “THE TRADEMARK”, should only be those authorized by the “LICENSOR” in order to support the prestige and well reputation of “THE TRADEMARK”, having to fulfill in every moment the observations that “THE LICENSOR” makes from time to time.   **SECOND. LICENSE CHARACTER.**   * 1. Both parties agree that this License of Use over “THE TRADEMARK” has the character of “EXCLUSIVE”, for what “THE LICENSOR” could not be able to grant, by means of an Agreement, any authorization or license of use for all or only any of such rights in favor of third parties, entities or Companies, although they were public or private, national or foreign inside the “Territory”.   The above mentioned, in the understanding that in case that “THE LICENSOR” pretends to grant a license to a different natural person or a corporation from “THE LICENSEE” in respect t any product protected by “THE TRADEMARK”, should have to warn “THE LICENSEE” in order that he manifest in writing his will to take such product, in a term that should not be longer than 10 (ten) working days counted from the notice made by “THE LICENSOR”, in the understanding that if “THE LICENSEE” does not manifest his intention in this term, he exempts “THE LICENSOR” to grant such License to whom his interests convene.  **THIRD. TERM.**   * 1. This Agreement will be in full force for indeterminate term and in general, for the maximum term in which “THE TRADEMARK” maintains in force.   In connection with the above mentioned, “THE LICENSOR” shall fulfill in time and form with the following:   * + 1. Maintain in force all the inherent rights of “THE TRADEMARK” and carry out the renewal of the same in the terms established by the Industrial Property Law during the term of this Agreement.   In this act, both parties agree that to end this Agreement, they should celebrate a written Agreement and proceed with the Inscription of said agreement under the terms of this Instrument.  **FOURTH. LEGAL ACTIONS**.   * 1. In this act the parties agree that in connection with the legal actions relative and/or related to “THE TRADEMARK”, will be applied the stipulation of this Clause, being supplemental the stipulations of the Industrial Property Law.      1. DEFENSE ACTIONS: “THE LICENSOR” commits itself to exercise the legal actions for the protection of the rights derived from the use and/or the registration of “THE TRADEMARK” before any claim from third parties in which it is invoked an invasion of Industrial Property rights, as well as to carry out the defense of such distinctive signs by means of legal actions exercised by third parties and against “THE TRADEMARK” registry, as well as to carry out the corresponding legal actions to attack the illegal or non authorized use of “THE TRADEMARK” by third parties.   As soon as “THE LICENSEE” has knowledge about any legal action against “THE TRADEMARK” and/or when he knows that any third party uses illegally or without authorization “THE TRADEMARK”, he will inform “THE LICENSOR” as soon as possible and, in any case, during the next 3 (three) days from the date when he had such knowledge.   * + 1. ACTIONS AGAINST THIRD PARTIES: “THE LICENSOR” will be the only person empowered to exercise the legal actions for invasion of Industrial Property rights- *including the consent or opposition for the registration of equal or similar in degree of confusion signs with* “THE TRADEMARK”-, as well as the legal actions for administrative, civil or penalty infringements committed by third parties and for the illegal use or exploitation of “THE TRADEMARK”.   As soon as “THE LICENSEE” has knowledge about any legal action against “THE TRADEMARK” and/or when he knows that any third party uses illegally or without authorization “THE TRADEMARK”, he will inform “THE LICENSOR” as soon as possible and, in any case, during the next 3 (three) days from the date when he had such knowledge.   * + 1. ACTIONS OF CONSERVATION OF RIGHTS: It is exclusively faculty of “THE LICENSOR” to proceed with the necessary actions to preserve and conserve all the rights derived from “THE TRADEMARK”, including the prove of use of “THE TRADEMARK” and the corresponding registry renewals.   For the abovementioned effects, and according to Article 141 of the Industrial Property Law (which is transcribed below), “THE LICENSEE” should keep any kind of documents and proofs with which he commercializes and/or offers the products protected by “THE TRADEMARK”, in order to deliver them to “THE LICENSOR” when this one require them with the object to prove the use of “THE TRADEMARK” in the market:  *“Art. 141. Use of the mark by the user holding a license registered with the Institute shall be considered made by the owner of the mark.”*   * + 1. ANTI-PIRACY PROTECTION: The parties recognize that the actions tending to protect “THE TRADEMARK” will be in charge of “THE LICENSOR”.   In case that a dread founded of “THE LICENSOR” of an imminent illegal, excessive or abusive use of “THE TRADEMARK” by third parties different to the parties, both parties agree to analyze an common strategy against such problem.  “THE LICENSEE” commits itself to make every necessary action to avoid the generation of a illegal, excessive or abusive use of “THE TRADEMARK”, as well as to inform “THE LICENSOR” in case that he knows any related information.  FIFTH. LABOR RELATIONSHIP.   * 1. Each party will use its own personnel for the execution of the services related with the use and exploitation of “THE TRADEMARK” object of this Agreement, for what they expressly recognize and bind themselves to fulfill with all the obligations that derive from the contractual relations with their own workers, with which the other party will not have any working relation, nor obligation or responsibility derived from the Federal Labor Law, Social Security Law, Law of the National Fund Institute of the Housing for the Workers or with the labor contracts that each party celebrates with such personnel.   For the above mentioned, both parties relieve each other for any responsibility that could interpose to them in relation with the outstanding labor legislation, although they count with their own elements to fulfill the obligations arisen from the relations with the personnel to their service, which never and under any circumstance will be subordinated or depend economically to the other party, since in every moment they will be subordinated and will receive their remuneration from the party that hire them. Therefore, both parties bind to indemnify the other party of any expenditure or expense done for the motive or as a consequence of the labor relations that joins the party with the personnel to his service.  For the effects of the obligations referred on the previous paragraph, the parties expressly recognizes, under protest to say the truth, that the other party will not be the only nor principal beneficiary of the services provided under the terms of this Agreement, because both parties are authorized to provide similar services to different natural persons or corporations, reason by which none of the figures established on articles 12, 13, 15 or any other of the Federal Labor Law will be applicable between the personnel to his service and the other party.  In reason of the above mentioned, nothing of what is established in this Agreement is considered as a partnership or association between the parties and none party should have authority to commit or oblige in any manner the other party.    **SIXTH. ASSIGNMENT AND SUBLICENSES**.   * 1. Both parties agree, in this act, that “THE LICENSEE” is expressly authorized to sublicense or assign the rights acquired by virtue of this Agreement to third parties, entities or Companies, although they were public or private, national or foreign inside the “Territory”.   **SEVENTH. DIVISIBILITY.**   * 1. The annulment of any disposition contained in this Agreement, in the understanding that such annulment does not affect essential elements of the Agreement and it could remain in full force, will not affect the validity of any other disposition, if any disposition of this Agreement is declared invalid by a competent court, such disposition will be considered as divided from the rest of the dispositions contained in the Agreement, which will continue in full force.   **EIGHTH. CAPTIONS AND HEADINGS.**   * 1. Paragraph headings and captions are for the convenience of the parties only and are not to be deemed part or to be used in construing this Agreement.   **NINTH. ENTIRE AGREEMENT**.   * 1. This Agreement, constitute the entire agreement of the parties, and all previous representations, negotiations, obligations and/or communications either written or verbal, previous to the execution of this Instrument and relative thereto.   **TENTH. MODIFICATIONS.**   * 1. Both parties agree that the stipulations of this Agreement may only be modified prior written agreement of both parties, in the understanding that any modification shall be included to this Agreement as an Addendum and should be inscribed before the Mexican PTO when both parties agree to do it for the confidentiality of the information of such Addendums.   **ELEVENTH. CONFIDENTIALITY.**   * 1. The parties expressly agree and understand that all the facts established herein, and any other stipulation contained in this Agreement, are confidential and should not be divulged directly or indirectly by the parties to any person or entity, except in the measure required by law or in any other way established in this Agreement, without the prior written authorization of the other party.   2. “THE LICENSEE” will have the right to divulge the terms of this Agreement to its legal advisor, accountants and financial personnel, in the understanding that such persons agree to keep such information in confidentiality.   3. According to article 10 (penultimate paragraph) of the Industrial Property Regulations, transcribed below, the parties agree not to insert in this document the reference and information related to the methods and production processes, distribution channels, suppliers and clients lists, as well as the amounts, prices, payments and retributions applicable to this business, because such information includes the advantages and knowledge for the business accomplishment and exploitation of “THE TRADEMARK” and it is included in the definition of “industrial secret”:   *“Art. 10. The request for registration of a license for use in respect of any industrial property right or franchise, in addition to meeting the requirements referred to in* [*Article 5*](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128785#JD_MX002EN_A5) *of these Regulations, shall specify:*  *(…)*  *The application shall be accompanied by a copy, either certified or with handwritten signatures, of the agreement evidencing the license, authorization of use or franchise.* ***The copy submitted may omit the contractual clauses referring to royalties and other remuneration payable by the licensee****, authorized user or franchisee, those that refer to confidential information and methods or means of distribution and marketing of the goods and services concerned, and also any annexes containing technical information that may form part of the said agreement.”*  **TWELFTH. DESIGNATION OF PERSONS BEFORE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES.**   * 1. The parties expressly appoint and authorize Messrs. Arturo Jose Ancona Garcia-López, Raul Fernando Lopez Blanquet and Rosalia Guadalupe Boullosa Fernandez so that jointly or separately either of them, proceed to request the inscription of this Agreement or the corresponding cancellation of the registration, before the corresponding authorities or individuals, including without limitation the Mexican PTO and under the terms referred on articles 137 and 138 of the Industrial Property Law.   2. The above mentioned appointment and authorization is irrevocable for both parties, notwithstanding that the parties could jointly appoint other professionals for the same matter or only to make certain negotiations before the above mentioned authorities or individuals.   **THIRTEENTH. NOTICES**.   * 1. All notices, demands, elections, deliveries, instructions and other communications between the parties required or desired to be given in connection with this Agreement to be effective under this Agreement shall be in writing and shall be delivered personally; or shall deem to be given and received one business day after deposit with a national overnight courier service, and shall be addressed as follows:  |  |  | | --- | --- | | **“THE LICENSOR”**  Estados Unidos de América | **“THE LICENSEE”**  Estado de Mexico. |   Likewise, the parties commit themselves to notify the other party of any change of address by written notice to the other by giving at least 5 (five) calendar days prior written notice of such change of address, or otherwise, they will be considered as informed about the notifications that are carried out in the previous domicile.  **FOURTEENTH. GOVERNING LANGUAGE.**   * 1. This Agreement has been executed in both the Spanish and English languages, each of which shall be equally binding upon the parties except in case of discrepancy in which case the Spanish version shall prevail.   **FIFTEENTH. GOVERNING LAW.**   * 1. For the resolution of any dispute or claim arising out of or relating to this Agreement, and its stipulations, the parties settled for the interpretation and regulation to the dispositions of the Industrial Property Law, the Civil Code and by the other applicable laws of Mexico, Federal District, resigning expressly to any other legislation that could correspond to them by reason of their present or future domiciles or by any other cause.   **SIXTEENTH. JURISDICTION.**   * 1. For the related to the govern, fulfillment and/or interpretation of the present Agreement, as well as any dispute that will derived from this Agreement, the parties expressly settled to the jurisdiction of the Courts of Mexico Federal District, resigning expressly to any other jurisdiction that could correspond to them in reason of his present or future domiciles or for any other reason.   The parties read the content of this Agreement, remaining due informed about the scope, force and legal value of its stipulations, reason by which they sign it in three copies (03 original copies with authentic signatures) in Mexico City, on January 23rd, 2012, staying an original copy with each party and the remaining copies will be destined for the inscription under the terms and conditions established in this Instrument. |
|  |  |

**“EL LICENCIANTE”/ “THE LICENSOR”**

Por /by : **IC SUNNY VALEY INC, LLC**,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre / Name: **ALBERTO RAMOS**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Testigo / Witness: Julio Monte

Bosque de Bajio No. 32, Torre A,

Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México, D.F.

**“LA LICENCIATARIA” / “THE LICENSEE”**

Por /by : **SUNNY VALEY INC.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre / Name: HUMBERTO ROJAS

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Testigo / Witness: Adriana Beatriz

Bosque de Bajio No. 32, Torre A,

Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, México, D.F.

The above signers are entitled to sign this License of Use on behalf of the parties, acting in their full capacity of legal representatives of the parties.

Los arriba firmantes están facultados para firmar esta Licencia de Uso, en representación de las partes, actuando en su plena capacidad de representantes legales de las mismas.