

Madrid, 21 December 2021

By email



Asociación Americana de Seguridad Industrial Internacional Capítulo España

and its officers and legal representatives

Calle Velázquez 53, 2º, izq.

28006 Madrid, Spain

CIF: G78279320

presidente@asis-spain.org

vicepresidente@asis-spain.org

secretario@asis-spain.org

tesorero@asis-spain.org

Madrid, 21 December 2021

Dear Sirs,

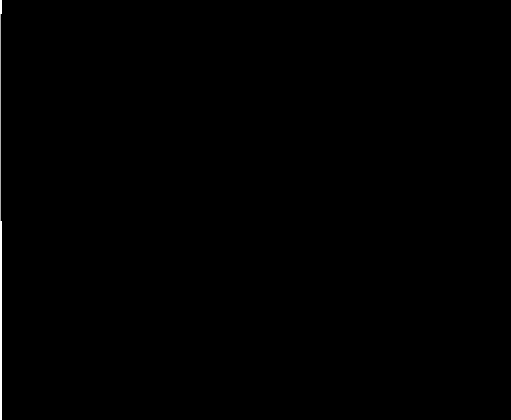
I have been asked by our client, ASIS International, Inc. ("**ASIS International**"), to write you to inform you of the following:

1. On 13 December 2021 ASIS International's president Mr John A. Petruzzi, Jr. communicated to you the unanimous decision of ASIS International's Global Board of Directors to revoke the Spain Chapter charter that was bestowed on Asociación Americana de Seguridad Industrial Internacional Capítulo España (the "**Association**" or "**you**") for the reasons set out in such communication.
2. ASIS International acknowledges receipt of your email response of 18 December 2021 and has carefully considered the points raised in the same. The chapter revocation decision is however firm and irrevocable, and we are therefore writing on behalf of ASIS International to ask you to cease, with immediate effects, any use of the IP Rights (as defined below) and any representation of ASIS International or the ASIS community.
3. As you are aware, our client is the owner of numerous trademarks (word and figurative marks) and other intellectual and industrial property rights including web contents, guides and policies, articles, publications, databases and other materials (the "**IP Rights**") which identify, protect and/or represent the services offered by ASIS International in Spain and globally. Under the terms of your chapter affiliation agreements, the Association was granted non-exclusive rights to use the IP Rights in the territory of Spain under certain conditions as long as it represented ASIS International as Spain Chapter.

4. Pursuant to the above, we hereby formally request that by 28 December 2021 you send to my attention at the above address a declaration signed by you in which the Association and its officers undertake to:
 - (a) acknowledge ASIS International's exclusive rights over the IP Rights and over any other word or figurative signs registered as a Spanish, EU or international trademark over which ASIS International holds an exclusive right;
 - (b) immediately and unconditionally cease in the use of the IP Rights in any manner or form, and cease in the use of any other sign identical or similar to the IP Rights or the ASIS name, in particular and without limitation, in the website www.asis-spain.org and its domain name, in the Association's online and offline communications and publications, in any merchandising and products, and in any commercial or advertising documents in which any of the IP Rights or the ASIS name may appear;
 - (c) immediately and unconditionally cease any form of representation of ASIS International or the ASIS community, and not hold yourself out as the Spanish Chapter or local affiliated entity of ASIS International in Spain;
 - (d) immediately cease the collection, processing, use and/or transfer of any data pertaining to members of ASIS International that is held by the Association, to the extent permitted by law;
 - (e) remove from the market and destroy, at the Association's own expense, before 28 December 2021, any communications, publications, merchandising, products, and commercial and advertising documents which reproduce any of the IP Rights and/or any other sign which may create confusion with the IP Rights or the ASIS name;
 - (f) remove, before 15 January 2022, the words "ASIS" and/or "Asociación Americana de Seguridad Industrial" or any other reference identical or similar to "ASIS" from the Association's legal name or abbreviation thereof and from the Association's articles (*estatutos*), and cease in the use of the words "ASIS" and/or "American Society for Industrial Security" and/or "Asociación Americana para la Seguridad Industrial" and/or "Asociación Americana de Seguridad Industrial" in any form of verbal or written communication; and
 - (g) compensate ASIS International for the harm caused by the infringement of its IP Rights, including without limitation the expenses incurred for the investigation of the infringement and attorney's fees.
5. Whilst ASIS International is keen to resolve with the Association any transition issues in an amicable manner and as soon as possible, it is also firmly committed to defending its interests and IP Rights. Therefore, if its requirements are not met (or not satisfactorily met) on or before the above mentioned date, our client will have no alternative but to consider taking the appropriate legal actions available to it according to the legal system.
6. As regards your officers' ASIS International membership, each of the Association's officers will remain members in good standing – as any other ASAS International member in Spain – as long as you observe the membership rules and policies which you are aware of and can be consulted on www.asisonline.org. The Chapter revocation does not entail that ASIS International membership is revoked or suspended.
7. If and to the extent that in the course of 2021 the Association collected any international dues for the Spanish Chapter members who chose not to make direct payment to ASIS International

but instead paid their dues to the Association, and such collected dues were not yet transferred to ASIS International, you are expected to make a payment to ASIS International's bank account in an amount equivalent to the aggregate of the international dues collected.

Sincerely,



TRADUCCION NO OFICIAL EN LA
SIGUIENTE PAGINA

21 diciembre 2021

Estimados señores,

Nuestro cliente, ASIS International, Inc. (" ASIS International "), que les escriba para Informarle de lo siguiente:

- 1) El 13 de diciembre de 2021, el presidente de ASIS International, el Sr. John A. Petruzzi, Jr. le comunicó la decisión unánime del Consejo de Administración Global de ASIS International de revocar la Capítulo España que fue otorgado a la Asociación Americana de Seguridad Industrial Internacional Capítulo España (la " Asociación " o " ustedes ") por las razones expuestas en dicha comunicación.

ASIS International acusa recibo de su respuesta por correo electrónico de 18 de diciembre de 2021 y ha considerado cuidadosamente los puntos planteados en la misma. La decisión de revocación del capítulo es firme e irrevocable, por lo que le escribimos en nombre de ASIS International para solicitarle que cese, con efectos inmediatos, cualquier uso de los Derechos de Propiedad Intelectual (tal y como se definen a continuación) y cualquier representación de ASIS International o de la comunidad ASIS.

Como es de su conocimiento, nuestro cliente es titular de numerosas marcas (denominativas y figurativas) y otros derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo contenidos web, guías artículos, publicaciones, bases de datos y otros materiales (los "Derechos de PI") que identifican, protegen y/o representan los servicios ofrecidos por ASIS International en España y en el mundo. En virtud de los términos de los acuerdos de afiliación de su capítulo, la Asociación recibió derechos no exclusivos para utilizar los Derechos de PI en el territorio de España bajo ciertas condiciones siempre que representara a ASIS International como capítulo de España.

- 2) En virtud de lo anterior, le solicitamos formalmente que antes del 28 de diciembre de 2021 envíe a mi atención a la dirección arriba indicada una declaración firmada por usted en la que la Asociación y sus funcionarios se comprometen a:

- (a) reconocer los derechos exclusivos de ASIS International sobre los derechos de PI y sobre cualquier otro signo denominativo o figurativo registrado como marca española, comunitaria o internacional sobre los que ASIS International tenga un derecho exclusivo;

- (b) cesar inmediata e incondicionalmente en el uso de los Derechos de Propiedad Intelectual de cualquier manera o forma y cesar en el uso de cualquier otro signo idéntico o similar a los Derechos de Propiedad Intelectual o al nombre de ASIS, en particular y sin limitación, en el sitio web www.asis-spain.org y su nombre de dominio, en las comunicaciones y publicaciones online y offline de la Asociación, en cualquier "merchandising" y producto, y en cualquier documento comercial o publicitario en los que pueda aparecer cualquiera de los Derechos de Propiedad Intelectual o el nombre de ASIS;

- (c) cesar inmediata e incondicionalmente cualquier forma de representación de ASIS International o de la comunidad de ASIS, y no hacerse pasar por la Sección Española o entidad local afiliada de ASIS International en España;

(d) cesar inmediatamente la recogida, el tratamiento, el uso y/o la cesión de cualquier dato perteneciente de los miembros de ASIS International que estén en posesión de la Asociación, en la medida en que lo permita por la ley;

(e) retirar del mercado y destruir, por cuenta de la Asociación, antes del 28 de diciembre de 2021, todas las comunicaciones, publicaciones, merchandising, productos y documentos comerciales y publicitarios que reproduzcan cualquiera de los Derechos de PI y/o cualquier otro signo que pueda crear confusión con los Derechos de PI o el nombre de ASIS;

(f) eliminar, antes del 15 de enero de 2022, las palabras "ASIS" y/o "Asociación Americana de Seguridad Industrial" o cualquier otra referencia idéntica o similar a "ASIS" del nombre legal de la Asociación o su abreviatura y de los estatutos de la Asociación(estatutos), y cesar en el uso de las palabras "ASIS" y/o "American Society for Industrial Security" y/o "Asociación Americana para la Seguridad Industrial" y/o "Asociación Americana de Seguridad Industrial" en cualquier forma de comunicación verbal o escrita comunicación verbal o escrita; y

(g) compensar a ASIS International por los daños causados por la infracción de sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo, sin limitación, los gastos incurridos para la investigación de la infracción y los honorarios de los abogados.

Si bien ASIS International está dispuesta a resolver con la Asociación cualquier problema de transición de manera de manera amistosa y lo antes posible, también está firmemente comprometida con la defensa de sus intereses y los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, si no se cumplen sus requisitos (o no se cumplen satisfactoriamente) en o antes de la fecha mencionada, nuestro cliente no tendrá más remedio que considerar la posibilidad de emprender las acciones legales oportunas que tenga a su alcance según el ordenamiento jurídico.

6. En cuanto a la afiliación de sus funcionarios a ASIS International, cada uno de los funcionarios de la Asociación seguirán siendo miembros de pleno derecho -como cualquier otro miembro de ASAS International en España- siempre que observe las normas y políticas de afiliación que conoce y puede ser consultar en www.asisonline.org

La revocación del Capítulo no implica que la membresía de ASIS International sea revocada o suspendida la membresía.

7. Si y en la medida en que en el transcurso de 2021 la Asociación cobró alguna cuota internacional para los miembros del Capítulo español que optaron por no realizar el pago directo a ASIS International pero en su lugar pagaron sus cuotas a la Asociación, y dichas cuotas cobradas aún no fueron transferidas a ASIS International, se espera que realice un pago a la cuenta bancaria de ASIS International I por un importe equivalente al total de las cuotas internacionales recaudadas.

Arentamente,