

**ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OAPI)**

**ACUERDO DE BANGUI POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
ORGANIZACIÓN AFRICANA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL,
ACTA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2015**

Hecho en BAMAKO

Preámbulo

El Gobierno de la República de Benin,
El Gobierno de Burkina Faso,
El Gobierno de la República del Camerún,
El Gobierno de la República Centroafricana,
El Gobierno de la República del Chad,
El Gobierno de la República del Congo,
El Gobierno de la República de Côte d'Ivoire,
El Gobierno de la República Gabonesa,
El Gobierno de la República de Guinea,
El Gobierno de la República de Guinea-Bissau,
El Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial,
El Gobierno de la República de Malí,
El Gobierno de la República Islámica de Mauritania,
El Gobierno de la República del Níger,
El Gobierno de la República del Senegal,
El Gobierno de la República Togolesa,
El Gobierno de la Unión de las Comoras,

Y todo Estado que posteriormente viniera a adherirse al presente Acuerdo,

- 1)** Animados por el deseo de promover la contribución efectiva de la propiedad intelectual al desarrollo de sus Estados mediante la promoción de la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de la tecnología y la promoción de la creatividad en provecho mutuo de quienes las generan y quienes las utilizan;
- 2)** Preocupados por proteger en su territorio de una manera lo más eficaz y uniforme posible los derechos de propiedad intelectual;
- 3)** Preocupados por promover la formación y la difusión de conocimientos en materia de propiedad intelectual;

Se comprometen, a tal efecto, a adherirse:

- i)** al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;

- ii)** al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en París, el 24 de julio de 1971, y/o a la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971 y modificada el 28 de septiembre de 1979;
- iii)** al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales de 6 de noviembre de 1925, revisado en La Haya el 28 de noviembre de 1960, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 28 de septiembre de 1979 y el 2 de julio de 1999;
- iv)** al Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 28 de septiembre de 1979 y el 20 de mayo de 2015;
- v)** al Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979;
- vi)** al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, firmado en Washington el 19 de junio de 1970 y revisado el 28 de septiembre de 1979, el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001;
- vii)** al Tratado sobre el Derecho de Patentes, adoptado en Ginebra el 1º de junio de 2000;
- viii)** al Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, de 26 de septiembre de 1981;
- ix)** al Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977, modificado el 26 de septiembre de 1980;
- x)** al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, de 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991;
- xi)** al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, en particular el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994;
- xii)** al Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, adoptado en Viena el 12 de junio de 1973 y modificado el 1º de octubre de 1985;
- xiii)** a la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, de 26 de octubre de 1961;
- xiv)** al Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite, adoptado en Bruselas el 21 de mayo de 1974;

- xv)** al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007;
- xvi)** al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, de 27 de marzo de 2006;
- xvii)** al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;
- xviii)** al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996;
- xix)** al Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, de 24 de junio de 2012;
- xx)** al Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, de 28 de junio de 2013;
- xxi)** al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979;
- xxii)** al Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, adoptado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y modificado el 28 de septiembre de 1979;
- xxiii)** al Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, de 24 de marzo de 1971, modificado el 28 de septiembre de 1979.

Habida cuenta del artículo 4.iv) del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual anteriormente mencionado, que estipula que dicha Organización "favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual";

Habida cuenta del artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, que estipula que "los países de la Unión se reservan el derecho a concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del Convenio" y el artículo 4.A.2), que estipula que: "Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión";

Habida cuenta del artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, que estipula que: "Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho a adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio";

Habida cuenta del artículo 22 de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, de 1961, que estipula que: "Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre sí acuerdos especiales, siempre que tales acuerdos confieran a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión derechos más amplios que los reconocidos por la presente Convención o comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias a la misma";

Habida cuenta del artículo XIX de la Convención Universal sobre Derechos de Autor revisada en París el 24 de julio de 1971, que estipula que: "La presente Convención no deroga las convenciones o acuerdos multilaterales o bilaterales sobre derecho de autor vigentes entre dos o más Estados contratantes";

Habida cuenta del artículo 14.2) a) del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, que estipula que: "Todo país externo a la Unión Particular, parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión Particular";

Habida cuenta del artículo 3.1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, que estipula que: "Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado", así como el artículo 45.1), que estipula que: "Todo tratado que prevea la concesión de patentes regionales ("tratado de patente regional") y que, a toda persona autorizada por el artículo 9 a presentar solicitudes internacionales, le otorgue el derecho a presentar solicitudes cuyo objeto sea la concesión de esas patentes, podrá establecer que las solicitudes internacionales que designen o elijan un Estado parte tanto en el tratado de patente regional como en el presente Tratado puedan presentarse como solicitudes para la concesión de dichas patentes";

Habida cuenta del artículo 8 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, que estipula que: "Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo...";

Habida cuenta del artículo 69 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994, que estipula que: "Los Miembros convienen en cooperar entre sí con el fin de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual...";

Habida cuenta del artículo 1 del Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, que estipula que: "Los Estados Parte en el presente Tratado (denominados en adelante "los Estados contratantes"), se constituyen en Unión para el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes";

Habida cuenta del Protocolo de 6 de diciembre de 2005 por el que se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en el que se prevé que las obligaciones que corresponden a un Miembro

exportador en virtud del apartado f) del artículo 31 no serán aplicables con respecto a la concesión por ese Miembro de una licencia obligatoria en la medida necesaria para la producción de un producto o productos farmacéuticos y su exportación a un Miembro o Miembros importadores habilitados de conformidad con los términos que se enuncian en el párrafo 2 del Anexo del Acuerdo;

Habida cuenta de la Declaración de Doha de 14 de noviembre de 2001 en la que se subraya que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio no impide ni debe impedir que los gobiernos Miembros adopten medidas para proteger la salud pública;

Habida cuenta del artículo 47.1) del Acuerdo de Bangui relativo a la creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual, Acta de 24 de febrero de 1999, que estipula que: "El presente Acuerdo podrá someterse a revisiones periódicas, en especial para introducir modificaciones con vistas a mejorar los servicios prestados por la Organización";

Habida cuenta de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el derecho de los tratados;

Considerando el interés que suscita la institución de un régimen uniforme de protección de la propiedad sobre las obras literarias y artísticas y de la propiedad industrial y, en este último campo en particular, de un sistema de presentación única de solicitudes de patente de invención, de registro de modelos de utilidad, de marcas de producto o de servicio, de dibujos o modelos industriales, de nombres comerciales, de indicaciones geográficas, de circuitos integrados, de variedades vegetales y de microorganismos, por una parte, y un sistema uniforme de protección contra la competencia desleal, por la otra, a fin de facilitar el reconocimiento de los derechos previstos en la legislación de sus países;

Considerando la función que desempeña la propiedad intelectual en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico y social;

Considerando el interés que suscita la creación de un organismo encargado de aplicar los procedimientos administrativos comunes derivados de un régimen uniforme de protección de la propiedad intelectual y de promover la formación y la difusión de conocimientos en esta materia;

Considerando la necesidad de que la Organización se adapte a un entorno informatizado;

Han decidido revisar el Acuerdo de Bangui por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual, Acta de 24 de febrero de 1999, y han nombrado, a tal fin, plenipotenciarios que han convenido en las disposiciones siguientes:

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I - DEFINICIONES

Artículo primero Definiciones

En el presente Acuerdo se entenderá por:

"*Acuerdo*" de Bangui, el Acuerdo relativo a la creación de una Organización Africana de la Propiedad Intelectual adoptado en BANGUI, y todos sus Anexos;

"*Organización*", la Organización Africana de la Propiedad Intelectual;

"*Comisión Superior de Recursos*", la Comisión Superior de Recursos de la Organización;

"*Presidente*", el Presidente del Consejo de Administración de la Organización;

"*Director General*", el Director General de la Organización;

"*Estados miembros*", los Estados miembros de la Organización;

"*tercer Estado*", un Estado que no es parte en el tratado;

"*Convenio de París*", el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en París el 20 de marzo de 1883, y sus modificaciones ulteriores;

"*Tratado de Cooperación en materia de Patentes*", el Tratado adoptado el 19 de junio de 1970 en Washington y sus modificaciones ulteriores;

"*Administración nacional*", el Ministerio de cada Estado miembro encargado de las cuestiones de propiedad industrial;

"*Convenio de Berna*", el Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, adoptado en Berna el 9 de septiembre de 1886, y sus modificaciones ulteriores;

"*Convención de Roma*", la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, adoptada en Roma, el 26 de octubre de 1961.

SECCIÓN II – PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 2 Cometidos

- 1)** La Organización Africana de la Propiedad Intelectual se encargará de:
 - a)** poner en ejecución y aplicar los procedimientos administrativos comunes derivados de un régimen uniforme de protección de la propiedad industrial y de las estipulaciones de los convenios internacionales en ese campo a los que los Estados miembros de la Organización se hayan adherido, y de prestar servicios en relación con la propiedad industrial;
 - b)** contribuir a la promoción de la protección de la propiedad sobre las obras literarias y artísticas en tanto que expresión de los valores culturales y sociales;
 - c)** fomentar la creación de organismos de gestión colectiva en los Estados miembros en los que esos organismos no existan;
 - d)** centralizar, coordinar y difundir la información de toda índole relativa a la protección de la propiedad sobre las obras literarias y artísticas, y comunicarla a todos los Estados miembros del presente Acuerdo que la soliciten;
 - e)** promover el desarrollo económico de los Estados miembros, en especial mediante una protección eficaz de la propiedad intelectual y de los derechos conexos;
 - f)** garantizar la formación en materia de propiedad intelectual;
 - g)** realizar cualquier otra misión relacionada con su objeto que le puedan encomendar los Estados miembros;
 - h)** promover la innovación tecnológica y la creatividad;
 - i)** promover la protección de las indicaciones geográficas;
 - j)** promover la protección de las expresiones culturales tradicionales;
 - k)** promover la protección de los conocimientos tradicionales.
- 2)** La Organización se encargará además de llevar a cabo toda misión relacionada con la aplicación de las leyes relativas a la propiedad intelectual y con la ejecución de los tratados internacionales previa decisión unánime de su Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 7.

Artículo 3
La OAPI en tanto que oficina de propiedad industrial

- 1)** La Organización actúa, para cada uno de los Estados miembros, en calidad de servicio nacional de propiedad industrial y de organismo central de documentación y de información en materia de patentes de invención, en el sentido del artículo 12 del Convenio de París mencionado anteriormente.
- 2)** Para cada uno de los Estados miembros que también son parte en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Organización actúa como Oficina nacional, como Oficina designada, como Oficina elegida y como Oficina receptora, en el sentido de los artículos pertinentes del tratado mencionado anteriormente.
- 3)** Para sus Estados miembros, la Organización actúa como Oficina de origen y Oficina designada, en el sentido de los artículos pertinentes del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Artículo 4
Solución de controversias

- 1)** Salvo que un convenio firmado por los Estados miembros contenga estipulaciones particulares al respecto, las controversias relativas al reconocimiento, el alcance o la explotación de los derechos previstos en el presente Acuerdo y en sus Anexos serán competencia de las jurisdicciones de los Estados miembros. A éstas competarán exclusivamente los contenciosos penales en esta materia.
- 2)** Todas las controversias relacionadas con la aplicación del presente Acuerdo y de sus Anexos podrán solucionarse por la vía del arbitraje o la mediación.

Artículo 5
Alcance del Acuerdo

- 1)** Los derechos correspondientes al campo de la propiedad intelectual, tal y como se prevén en los Anexos del presente Acuerdo, serán derechos nacionales independientes, sometidos a la legislación de cada Estado miembro en el que surtan efectos.
- 2)** En los Estados miembros, el presente Acuerdo y sus Anexos tendrán fuerza de ley en lo relativo a las materias sobre las que versan. En ellos derogarán o impedirán la entrada en vigor de las disposiciones que les sean contrarias. El Anexo VII relativo a la propiedad de las obras literarias y artísticas constituirá un marco normativo mínimo.
- 3)** Los extranjeros disfrutarán de las disposiciones del presente Acuerdo y de sus Anexos en las mismas condiciones que los nacionales.
- 4)** Lo dispuesto en el párrafo 3) se aplicará a los extranjeros que no sean nacionales de un Estado parte en un convenio internacional del que sean parte la Organización o sus Estados miembros o a los extranjeros sujetos a condición de reciprocidad que no tengan su residencia principal o su domicilio en dicho Estado.

Artículo 6 **Anexos**

- 1)** Los Anexos del presente Acuerdo contienen, respectivamente, las disposiciones aplicables, en cada Estado miembro, en materia de:
 - patentes de invención (Anexo I);
 - modelos de utilidad (Anexo II);
 - marcas de producto o de servicio (Anexo III);
 - dibujos y modelos industriales (Anexo IV);
 - nombres comerciales (Anexo V);
 - indicaciones geográficas (Anexo VI);
 - propiedad sobre las obras literarias y artísticas (Anexo VII);
 - protección contra la competencia desleal (Anexo VIII);
 - esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados (Anexo IX);
 - protección de las obtenciones vegetales (Anexo X).

- 2)** El Acuerdo se aplicará en su totalidad en todos los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él.

- 3)** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, los Anexos I a X inclusive serán parte integrante del presente Acuerdo.

Artículo 7 **Aplicación de los tratados internacionales**

Por decisión del Consejo de Administración referido en los artículos 26 y siguientes del presente Acuerdo, la Organización podrá adoptar cualquier medida encaminada a la aplicación de los procedimientos administrativos necesarios para la aplicación de los tratados internacionales relativos a la propiedad intelectual y a los que los Estados miembros o la Organización se hayan adherido.

SECCIÓN III – PROCEDIMIENTOS Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 8 **Presentación de solicitudes**

- 1)** La presentación de solicitudes de patente de invención, las solicitudes de registro de modelos de utilidad, de marcas de producto o de servicio, de dibujos o modelos industriales, de nombres comerciales, de indicaciones geográficas, de esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados y la presentación de solicitudes de certificados de obtenciones vegetales se efectuará directamente ante la Organización.

- 2) No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, las solicitudes podrán presentarse ante la Administración nacional competente de los Estados miembros; en tal caso, la Administración nacional deberá transmitir estas solicitudes a la Organización en un plazo de cinco (5) días laborables contados a partir de su recepción.
- 3) La Organización o la Administración nacional, según corresponda, elaborará un acta, de la que enviará un ejemplar al solicitante, en el que conste cada presentación de solicitud y se especifique el día y la hora de entrega de los documentos.
- 4) Los solicitantes domiciliados fuera del territorio de los Estados miembros presentarán la solicitud por intermedio de un mandatario elegido en uno de los Estados miembros. El ejercicio de la profesión de mandatario ante la Organización se regirá por un reglamento especial adoptado por el Consejo de Administración.
- 5) Las solicitudes presentadas ante la Organización o la Administración nacional podrán transmitirse por vía postal, por vía electrónica o por cualquier otra vía legal de comunicación.
- 6)
 - a) La Organización actúa como Oficina receptora en el sentido que le asigna el Tratado de Cooperación en materia de Patentes respecto de las solicitudes internacionales de patentes presentadas por los residentes y los nacionales de los Estados miembros, salvo que se haya concluido un convenio en el sentido del apartado b);
 - b) De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Organización podrá convenir con otro Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes o con toda otra organización intergubernamental, que la Oficina nacional de este último Estado o la mencionada organización intergubernamental se sustituirá a la Organización en calidad de Oficina receptora para los solicitantes que sean residentes o nacionales de los Estados miembros.

Artículo 9 **Presentación y registro de solicitudes** **nacionales e internacionales**

- 1) A reserva de lo estipulado en los párrafos 2) a 4) siguientes, toda presentación de solicitud efectuada ante la Administración de cualquiera de los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y sus Anexos, o ante la Organización, tendrá valor de presentación nacional en cada uno de los Estados miembros.
- 2) Toda presentación de solicitudes de patente de invención que contenga al menos la designación de un Estado miembro, tendrá valor de presentación nacional en cada uno de los Estados miembros que también son parte en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

- 3) Todo registro internacional de una marca efectuado en virtud de las disposiciones del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas que contenga al menos la designación de un Estado miembro, tendrá el efecto de una presentación nacional efectuada en cada uno de los Estados miembros que también sea parte en el mencionado Tratado.
- 4) Todo depósito internacional de un dibujo o modelo industrial efectuado en virtud de las disposiciones del Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, tendrá el efecto de un depósito nacional efectuado en cada uno de los Estados miembros que también sea parte en el mencionado Arreglo.

Artículo 10
Concesión y publicación de patentes;
registro de los modelos de utilidad y sus efectos

- 1) La Organización procederá al examen de las solicitudes de patente de invención y de modelos de utilidad con arreglo al procedimiento común previsto en el presente Acuerdo y en los Anexos I y II.
- 2) La Organización concederá patentes de invención, registrará los modelos de utilidad y se encargará de su publicación.
- 3) El procedimiento relativo a las solicitudes internacionales presentadas ante la Organización de conformidad con las Reglas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes está sometido a las Reglas del mencionado Tratado y, a título complementario, a las del presente Acuerdo y del Anexo I.
- 4) Los modelos de utilidad y, a reserva de las disposiciones del párrafo 5), las patentes de invención, surtirán, en cada Estado miembro, los efectos indicados en el presente Acuerdo y en el Anexo II.
- 5) Las patentes concedidas en virtud de solicitudes internacionales presentadas de conformidad con las disposiciones del Tratado de Cooperación en materia de Patentes surtirán efectos en los Estados miembros que también son parte en este Tratado.
- 6) Por decisión unánime del Consejo de Administración, la Organización podrá concertar con oficinas asociadas acuerdos de validación relativos en particular al reconocimiento de las presentaciones de solicitud, los resultados de los exámenes y los títulos otorgados. Las modalidades de su aplicación se fijarán en un reglamento de aplicación.

Artículo 11
Registro, mantenimiento en vigor y publicación de las
marcas de producto o de servicio y sus efectos

- 1) La Organización procederá al examen, el registro, el mantenimiento en vigor y la publicación de las marcas de producto o de servicio con arreglo al procedimiento previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo III.
- 2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo III, las marcas registradas y publicadas surtirán efectos en cada uno de los Estados miembros, a reserva de las disposiciones del párrafo 3).

- 3) El registro internacional de marcas, efectuado en virtud de las disposiciones del Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y que tenga efecto en un Estado miembro al menos, surtirá en cada uno de los Estados parte en el presente Acuerdo y en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro de las marcas, los mismos efectos que si la marca se hubiese registrado ante la Organización.

Artículo 12

Registro, mantenimiento en vigor y publicación de los dibujos y modelos industriales y sus efectos

- 1) La Organización procederá al examen, el registro, el mantenimiento en vigor y la publicación de los dibujos o modelos industriales con arreglo al procedimiento previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo IV.
- 2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo IV, los dibujos o modelos industriales registrados y publicados surtirán efectos en cada uno de los Estados miembros, a reserva de las disposiciones del párrafo 3).
- 3) El registro internacional de un dibujo o modelo industrial, efectuado en virtud de las disposiciones del Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales y que tenga efecto en un Estado miembro al menos, surtirá en cada uno de los Estados parte en el presente Acuerdo y en el Arreglo mencionado, los mismos efectos que si el dibujo o modelo industrial se hubiese registrado ante la Organización.

Artículo 13

Registro, mantenimiento en vigor y publicación de los nombres comerciales y sus efectos

- 1) La Organización procederá al examen, el registro, el mantenimiento en vigor y la publicación de los nombres comerciales con arreglo al procedimiento previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo V.
- 2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo V, los nombres comerciales registrados y publicados surtirán efectos en cada uno de los Estados miembros.

Artículo 14

Registro y publicación de las indicaciones geográficas y sus efectos

- 1) La Organización procederá al examen, el registro y la publicación de las indicaciones geográficas, con arreglo al procedimiento previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo VI.
- 2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo VI, las indicaciones geográficas registradas y publicadas surtirán efectos en cada uno de los Estados miembros, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3).

- 3) El registro internacional de una indicación geográfica, efectuado en virtud de las disposiciones del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Indicaciones Geográficas y su Registro Internacional y que tenga efecto en un Estado miembro al menos, surtirá en cada uno de los Estados partes en el presente Acuerdo y que en el mencionado Arreglo, los mismos efectos que si la indicación geográfica se hubiese registrado ante la Organización.

Artículo 15

Registro, mantenimiento en vigor y publicación de los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados y sus efectos

- 1) La Organización procederá al examen, el registro, el mantenimiento en vigor y la publicación de los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados y se encargará de su mantenimiento y publicación de conformidad con el procedimiento común previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo IX.
- 2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo IX, los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados surtirán efectos en cada uno de los Estados miembros.

Artículo 16

Concesión, mantenimiento en vigor y publicación de los certificados de obtenciones vegetales

- 1) La Organización procederá al examen de las solicitudes de certificados de obtenciones vegetales y a la concesión, el mantenimiento en vigor y la publicación de esos certificados con arreglo al procedimiento común previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo X.
- 2) De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y del Anexo X, los certificados de obtenciones vegetales concedidos y publicados surtirán efectos en todos los Estados miembros.

Artículo 17

Publicaciones de la Organización

- 1) En las condiciones definidas en el reglamento de aplicación, la Organización se encargará de la publicación:
 - a) de toda solicitud de título;
 - b) de todo título concedido;
 - c) de todo acto de procedimiento ulterior;
 - d) de todo acto relativo a la modificación o la cesión de los derechos correspondientes a los títulos.
- 2) Los títulos otorgados por la Organización serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial ("BOPI").

- 3) Toda publicación de la Organización se dirigirá a la Administración de cada Estado miembro encargada, según el caso, de la propiedad industrial, de la propiedad sobre las obras literarias y artísticas o de las obtenciones vegetales.

Artículo 18 **Registros especiales**

- 1) La Organización mantendrá, para el conjunto de los Estados miembros, un registro especial de patentes, un registro especial de modelos de utilidad, un registro especial de marcas de producto o de servicio, un registro especial de dibujos y modelos industriales, un registro especial de nombres comerciales, un registro especial de indicaciones geográficas, un registro especial de obtenciones vegetales y un registro especial de esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados, en los que aparezcan las inscripciones prescritas en el presente Acuerdo.
- 2) Cualquier persona podrá consultar los registros y obtener extractos de los mismos, en las condiciones previstas en el reglamento de aplicación.

Artículo 19 **Disposiciones divergentes**

En caso de divergencia entre las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo o en sus Anexos y las reglas contenidas en los convenios internacionales en los que los Estados miembros sean parte, prevalecerán estas últimas.

Artículo 20 **Alcance de las decisiones judiciales**

- 1) A reserva de lo dispuesto en el artículo 4, las decisiones judiciales definitivas sobre la validez de los títulos en alguno de los Estados miembros, emitidas en aplicación de las disposiciones del texto de los Anexos I a X del presente Acuerdo, tendrán validez en todos los demás Estados miembros, con excepción de las basadas en el orden público y las buenas costumbres.
- 2) Las decisiones judiciales definitivas emitidas en alguno de los Estados miembros en ámbitos que no sean el de la validez de los títulos serán de ejecución en los demás Estados miembros en virtud de una decisión *exequatur* emitida de conformidad con la legislación del Estado de que se trate, con excepción de las basadas en el orden público y las buenas costumbres.

TÍTULO II – ESTADOS MIEMBROS

SECCIÓN I – CALIDAD DE MIEMBRO

Artículo 21 Calidad de miembro

La calidad de miembro de la Organización será conferida a los Estados africanos que son partes en el Acuerdo de Bangui, Acta de febrero de 1999.

Artículo 22 Adhesión

- 1)** Todo Estado africano que no sea parte en el Acuerdo de Bangui y que sí lo sea en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y/o en la Convención Universal sobre Derecho de Autor, y en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes podrá adherirse al presente Acuerdo.
- 2)** Se dirigirá una solicitud de adhesión a tal efecto al Consejo de Administración, que decidirá por mayoría de sus miembros. Por derogación del artículo 30 del presente Acuerdo, el empate supondrá el rechazo.
- 3)** Los instrumentos de ratificación o de adhesión al presente Acuerdo se depositarán ante el Director General de la Organización.
- 4)** La adhesión surtirá efectos dos (2) meses después del depósito mencionado en el párrafo 3, salvo que se haya indicado una fecha ulterior en el instrumento de adhesión.

SECCIÓN II – DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 23 Derechos de los Estados miembros

Además de los cometidos previstos en el artículo 2, la Organización ofrecerá a los Estados miembros todos los servicios requeridos, en relación con su objeto, de conformidad con las orientaciones del Consejo de Administración.

Artículo 24 Obligaciones

- 1)** Se exigirá una contribución financiera inicial a todo Estado que pase a ser miembro de la Organización.

El Consejo de Administración de la Organización fijará la cantidad y las modalidades de pago de dicha contribución inicial.

No obstante, se eximirá de esa contribución inicial a los Estados reconocidos como miembros de oficio de la Organización, en virtud del artículo 21.

- 2)** En caso de que el equilibrio presupuestario así lo exija, se garantizará a la Organización una contribución excepcional de los Estados miembros.

Dicha contribución se inscribirá en el presupuesto de la Organización y se repartirá por partes iguales entre los Estados miembros.

TÍTULO III – ÓRGANOS DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 25 Órganos de la Organización

En virtud del presente Acuerdo, la Organización dispondrá, para el cumplimiento de sus cometidos, de los órganos siguientes:

- el Consejo de Administración;
- la Comisión Superior de Recursos;
- la Dirección General.

SECCIÓN I – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 26 Composición del Consejo de Administración

- 1)** El Consejo de Administración de la Organización estará compuesto por representantes de los Estados miembros, a razón de un representante por Estado.
- 2)** Todo Estado miembro podrá, en caso necesario, encomendar a un representante de otro Estado miembro su representación en el Consejo. Ningún miembro del Consejo podrá representar a más de dos Estados.

Artículo 27

Atribuciones y facultades del Consejo de Administración

El Consejo de la Administración es la más alta instancia de la Organización. Además de las funciones que se le confieren en virtud de otras disposiciones del presente Acuerdo, el Consejo de Administración determinará la política general de la Organización, reglamentará y supervisará la actividad de esta última y, en particular:

- a) establecerá los reglamentos necesarios para la aplicación del presente Acuerdo y sus anexos;
- b) establecerá el Reglamento Financiero y los reglamentos relativos a las tasas, a la Comisión Superior de Recursos, el Estatuto General del Personal y la profesión de mandatario;
- c) supervisará la aplicación de los reglamentos mencionados en los apartados a) y b);
- d) aprobará el programa y votará el presupuesto anual y, eventualmente, los presupuestos modificatorios o adicionales y en control de ejecución;
- e) verificará y aprobará las cuentas y el inventario anual de la Organización;
- f) aprobará el informe anual sobre las actividades de la Organización;
- g) nombrará a los funcionarios de rango superior y designará al auditor de cuentas de la Organización;
- h) adoptará decisiones sobre las solicitudes de adhesión en calidad de miembro o de admisión en calidad de Estado asociado de la Organización;
- i) fijará la cuantía de toda contribución de los Estados miembros;
- j) decidirá, de ser necesario, la creación de comités *ad hoc* sobre cuestiones precisas;
- k) determinará el idioma o los idiomas de trabajo de la Organización.

Artículo 28

Atribuciones particulares del Consejo de Administración

Además de las funciones previstas en el artículo 27 del presente Acuerdo el Consejo de Administración elaborará, de ser procedente, los reglamentos necesarios para la aplicación de los tratados u arreglos internacionales en los que son partes los Estados con miras a su aplicación en los territorios nacionales respectivos.

Artículo 29

Sesiones del Consejo de Administración

- 1) El Consejo de Administración celebrará una sesión ordinaria anual.

- 2) El Presidente, a petición de un tercio de sus miembros o del Director General, podrá convocar a sesiones extraordinarias, de ser necesario.

Artículo 30
Decisiones del Consejo de Administración

- 1) Las decisiones del Consejo de Administración adoptarán la forma de resoluciones.
- 2) Para toda decisión del Consejo de Administración, el Representante de cada Estado miembro dispondrá de un voto.
- 3) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2) del artículo 2 y en el párrafo 6) del artículo 10, las decisiones del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes o representados.
- 4) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), en caso de empate en la votación decidirá el Presidente.

**SECCIÓN II - COMISIÓN SUPERIOR
DE RECURSOS**

Artículo 31
Denominación, atribuciones, composición

- 1) La Comisión Superior de Recursos estará compuesta de tres miembros elegidos por sorteo a partir de una lista de representantes nombrados por los Estados miembros, a razón de un representante por Estado.
- 2) La Comisión se encargará de decidir sobre los recursos consecutivos a:
 - a) el rechazo de solicitudes de títulos de protección en materia de propiedad industrial;
 - b) el rechazo de solicitudes de mantenimiento o de prolongación de la duración de protección;
 - c) el rechazo de solicitudes de restauración;
 - d) las decisiones relativas a impugnaciones y las reivindicaciones de propiedad.
- 3) Las sesiones de la Comisión Superior de Recursos y el procedimiento de recurso ante ésta se determinarán en un Reglamento adoptado por el Consejo de Administración.

SECCIÓN III – DIRECCIÓN GENERAL

Artículo 32 Atribuciones de la Dirección General

Bajo la autoridad de un Director General, la Dirección General se encargará de las funciones ejecutivas de la Organización, de las que garantizará la gestión y la continuidad. La Dirección General ejecutará las directivas del Consejo de Administración así como las tareas derivadas de las disposiciones del presente Acuerdo y sus Anexos y presentará informes al Consejo de Administración a ese respecto.

Artículo 33 Director General

- 1)** El Director General, así como el resto de funcionarios de rango superior, será designado por un período de cinco años que podrá ser renovado una sola vez.
- 2)** El Director General es el más alto funcionario de la Organización.
 - a)** Representará a la Organización en todos los actos de la vida civil.
 - b)** Será responsable de la gestión de la Organización ante el Consejo de Administración, al que presentará informes y a cuyas directivas se ajustará en lo que respecta a las cuestiones internas y externas de la Organización.
- 3)** El Director General preparará los proyectos de presupuesto, de programa y el balance, así como los informes periódicos de actividades que transmitirá a los Estados miembros.
- 4)** El Director General, participará, sin derecho de voto, en todas las reuniones del Consejo de Administración. El Director General será, *ex officio*, secretario de estas sesiones.
- 5)** El Director General estará facultado para contratar, nombrar y destituir al personal de la Organización, con excepción del personal de rango superior, de conformidad con las condiciones definidas por el Estatuto General del Personal.
- 6)** El Director General decidirá acerca de la concesión de los títulos y de su mantenimiento en vigor; pronunciará las sanciones previstas en el Acuerdo y en sus Anexos cuando sean de su competencia.

Artículo 34 Centro de Arbitraje y Mediación

- 1)** Creado en el seno de la Organización, este Centro, que depende de la Dirección General, se encargará de promover la solución extrajudicial de los litigios acerca de la propiedad intelectual.

- 2) La organización y el funcionamiento del Centro, así como las disposiciones relativas al arbitraje y a la mediación, se determinarán en los reglamentos que adopte el Consejo de Administración.

TÍTULO IV – RECURSOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 35 Recursos

- 1) Los recursos de la Organización estarán constituidos por:
 - a) los ingresos procedentes de las tasas previstas por los reglamentos de la Organización y las leyes de los Estados miembros;
 - b) los ingresos por concepto de remuneración de servicios prestados;
 - c) todos los demás recursos y, en particular, los ingresos procedentes de los bienes de la Organización;
 - d) las donaciones y legados aprobados por el Consejo de Administración.
- 2) El Consejo de Administración determinará cuáles serán las tasas y los ingresos necesarios para el funcionamiento de la Organización y fijará su importe y las modalidades de su recaudación.
- 3) En caso de que lo exija el equilibrio presupuestario, los Estados miembros aportarán una contribución extraordinaria a la Organización. Dicha contribución se anotará en el presupuesto de la Organización y se repartirá en partes iguales entre los Estados miembros.

Artículo 36 Excedentes presupuestarios

- 1) Los excedentes presupuestarios se destinarán a financiar los proyectos y programas de desarrollo de la propiedad intelectual que apruebe el Consejo de Administración.
- 2) Los excedentes presupuestarios se determinarán una vez hecha la provisión para los fondos de reserva y los fondos especiales establecidos por el Reglamento Financiero.

TÍTULO V – DISPOSICIONES DIVERSAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 37 Personalidad jurídica

La Organización tiene personalidad jurídica. En cada uno de los Estados miembros gozará de la capacidad jurídica más amplia que la legislación nacional reconozca a las personas jurídicas.

Artículo 38 Prerrogativas e inmunidades

- 1)** Con miras a facilitar el cumplimiento de sus cometidos, se concederán a la Organización, en el territorio de los Estados miembros, las inmunidades y prerrogativas generalmente reconocidos a las organizaciones internacionales.
- 2)** En particular, los Estados miembros concederán a la Organización los privilegios e inmunidades siguientes:
 - a)** los funcionarios de la Organización, cualquiera sea el lugar en que se encuentren, disfrutarán de inmunidad de jurisdicción, a menos que la Organización renuncie expresamente a esta inmunidad, sea en virtud de un procedimiento determinado o en virtud de un contrato. Por funcionario de la Organización, se entenderá el personal que preste servicios de manera permanente, los expertos mientras duren sus funciones, y los representantes de los Estados miembros y sus suplentes durante las sesiones del Consejo de Administración;
 - b)** los bienes y haberes de la Organización estarán exentos de registro, requisición, confiscación, expropiación, secuestro o cualquier otra forma de embargo ordenada por el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los Estados miembros;
 - c)** la Organización puede detentar fondos en moneda local y abrir cuentas bancarias en cualquier moneda, transferir sus fondos o divisas y convertir a cualquier otra moneda todas las divisas que tenga en su poder, de conformidad con las normas respectivas;
 - d)** la Organización, sus haberes, bienes e ingresos, así como sus operaciones y transacciones estarán exentos de todo impuesto, tasa y derechos de aduanas en el Estado en que tenga su Sede y tendrá derecho a los privilegios concedidos a los organismos internacionales en los demás Estados miembros, de conformidad con el Acuerdo de Sede;
 - e)** los locales de la Organización son inviolables, y sus bienes y haberes no podrán ser embargados,

- f) los archivos de la Organización son inviolables, a reserva de los derechos de búsqueda y de comunicación reconocidos a las autoridades judiciales;
- g) no podrá imponerse a la Organización ninguna restricción en materia de importación o exportación respecto de los objetos destinados al uso oficial y exclusivo de los servicios de la misma. Estos objetos sólo podrán cederse para el consumo local de conformidad con la reglamentación en vigor.

Artículo 39
Sede de la Organización

- 1) La sede de la Organización estará en Yaundé (República del Camerún).
- 2) La Organización contará con la protección del Gobierno de la República del Camerún.

Artículo 40
Duración de la Organización

La Organización tendrá una duración ilimitada.

Artículo 41
Firmas y ratificaciones

Los Estados signatarios de la presente Acta deberán ratificarla y depositar sus instrumentos de ratificación en poder del Director General de la Organización.

Artículo 42
Entrada en vigor

- 1) La presente Acta entrará en vigor dos (2) meses después de que al menos dos terceras partes de los Estados signatarios hayan depositado los instrumentos de ratificación.
- 2) El Director General o el Presidente del Consejo de Administración determinará la fecha de entrada en vigor de los Anexos de la presente Acta.

SECTION I - DISPOSITIONS TRANSITORIAS

Artículo 43
Disposiciones transitorias

- 1) La presente Acta sustituirá al Acta de 24 de febrero de 1999 del Acuerdo de Bangui en las relaciones entre los Estados parte en ese instrumento y en la medida en que se aplique.

- 2) Las solicitudes de títulos de protección presentadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Acta del Acuerdo seguirán sometidas a las disposiciones aplicables en la fecha de su presentación. No obstante, desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, el ejercicio de los derechos derivados de los títulos de protección concedidos en virtud de dichas solicitudes estará sujeto a las disposiciones de los Anexos del presente Acuerdo, a reserva de los derechos adquiridos, que se mantienen.

Artículo 44

Títulos otorgados en un Estado con anterioridad a su adhesión

- 1) Los títulos en vigor en un Estado con anterioridad a su adhesión al presente Acuerdo continuarán surtiendo efectos en el mencionado Estado, de conformidad con la legislación en vigor en la fecha de su depósito.
- 2) Los titulares de esos títulos que deseen extender la protección en todo el territorio de la Organización, antes de su expiración, deberán formular una solicitud de extensión ante la Organización, con arreglo a las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 3) Los conflictos entre titulares de un título otorgado por la Organización y titulares de un título otorgado por un Estado con anterioridad a su adhesión se registrarán por el reglamento de aplicación.

Artículo 45

Títulos en vigor de la OAPI anteriores a la adhesión de un Estado

Los poseedores de títulos vigentes de la OAPI que deseen extender la protección a un Estado que todavía no se haya adherido a la Organización, deberán cursar una solicitud de extensión a tal efecto ante la Organización, con arreglo a las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.

SECCIÓN II – DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 46

Disposiciones transitorias relativas a los productos farmacéuticos

Hasta el 1º de enero de 2033 o hasta la fecha en que dejen de estar clasificados entre los países menos adelantados, los Estados miembros que tengan dicho estatuto no estarán obligados a aplicar las disposiciones del Anexo I en lo que respecta a las patentes que consistan en un producto farmacéutico o guarden relación con él ni las disposiciones del Anexo VIII en lo que respecta a la información confidencial.

Artículo 47

Revisión

- 1) El presente Acuerdo podrá someterse a revisiones periódicas.

- 2) La iniciativa de la revisión el Acuerdo de Bangui corresponderá al Consejo de Administración o a la Dirección General.
- 3) El Consejo de Administración determinará las modalidades de la revisión.

Artículo 48
Denuncia

- 1) Todo Estado parte en el presente Acuerdo podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al Director General de la Organización.
- 2) La denuncia surtirá efectos el 31 de diciembre del segundo año posterior al año en que el Director General de la Organización haya recibido la mencionada notificación.
- 3) Tras la denuncia, los títulos de propiedad industrial en vigor en ese Estado quedarán sometidos a la legislación nacional.

Hecho en Bamako el 14 de diciembre de 2015, en un solo ejemplar en francés, que se depositará en poder del Director General de la Organización. Este último remitirá por vía diplomática al Gobierno de cada uno de los Estados signatarios o adherentes una copia certificada conforme.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BENIN,
Pocoun Damè KOMBIENOU
Ministro de Industria y Comercio

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BURKINA FASO,
Hippolyte DAH
Ministro de Industria, Comercio y Artesanía

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL CAMERÚN,
Ernest GBWABOUBOU
Ministro de la Minería, la Industria y el Desarrollo Tecnológico

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA,
Madame Gertrude ZOUTA
Ministra de Comercio e Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL CHAD,
TAHIR MOURNO ADAM
Secretario General del Ministerio de Economía, Comercio y Desarrollo Turístico

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL CONGO,
Isidore MVOUBA
Ministro de Estado,
Ministro de Desarrollo Industrial y de la Promoción del Sector Privado

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CÔTE D'IVOIRE,
Jean Claude K. BROU
Ministro de la Industria y la Minería

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GABONESA,
Martial-Ruffin MASSAVOU
Ministro de la Minería y la Industria

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUINEA,
Alsény SYLLA
*Secretario General del Ministerio de Industria, de la Pequeña y Mediana Empresa
y de la Promoción del Sector Privado*

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUINEA-BISSAU,
Vicente FERNANDES
Ministro de Comercio e Industria

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL,
Profesor Anacleto OLO MIBUY
*Presidente del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CICTE)*

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MALI,
Abdel Karim KONATE
Ministro de Comercio e Industria

**POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ISLÁMICA DE MAURITANIA,**
Sidi Mohamed Ould Moustapha
Responsable de la Estructura Nacional de Enlace con la OAPI

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL NÍGER,
OMAR HAMIDOU TCHIANA
*Ministro de Estado
Ministro de la Minería y el Desarrollo Industrial*

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL SENEGAL,
Aly Ngouille NDIAYE
Ministro de la Industria y la Minería

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA TOGOLESA,
TALIME ABE
*Director de Comercio Interior y de la Competencia en el Ministerio de Comercio,
Industria y Promoción del Sector Privado y del Turismo*

POR EL GOBIERNO DE LA UNIÓN DE LAS COMORAS,
Madame Siti KASSIM
*Ministra de la Producción, el Medio Ambiente, la Energía, la Industria y la
Artesanía*

ANEXO I
PATENTES DE INVENCIÓN

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definiciones

A los fines del presente Anexo se entenderá por:

- 1) “*invención*” la idea que permita la solución en la práctica de un problema determinado en la esfera de la técnica.

“*patente*” el título otorgado para proteger una invención.

- 2) La invención podrá consistir en, o guardar relación con, un producto o un procedimiento o con la utilización de éstos.

- 3) No se considerarán como invenciones en el sentido del párrafo 1):

- a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) los planes, principios o métodos para realizar actividades comerciales, exclusivamente intelectuales o para el juego;
- c) la simple presentación de informaciones;
- d) los programas informáticos;
- e) las creaciones de carácter exclusivamente ornamental;
- f) las obras literarias, arquitectónicas o artísticas o cualquier otra creación estética.

- 4) El párrafo 3) no excluirá la patentabilidad de los elementos en él enumerados más que en el caso en que la solicitud de patente afecte a uno de estos elementos considerado como tal.

Artículo 2 Invención patentable

- 1) Podrá ser objeto de una patente de invención (denominada en adelante “*patente*”) la invención nueva, que implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

- 2) No serán patentables:

- a) las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, en el entendimiento de que su explotación no será considerada como contraria al orden público o a las buenas costumbres únicamente por el hecho de que esa explotación esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria;

- b) los métodos quirúrgicos o terapéuticos de tratamiento del cuerpo humano o animal así como los métodos de diagnóstico;
 - c) la invención cuya materia sean las variedades vegetales, las razas animales, o los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos por esos procedimientos;
- 3) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), no se excluirá de la patentabilidad a las sustancias comprendidas en el estado de la técnica siempre que sean objeto de una utilización nueva.

Artículo 3 Novedad

- 1) Una invención será nueva cuando no esté comprendida en el estado anterior de la técnica.
- 2) Se entenderá por estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público, cualquiera sea el lugar, el medio o la manera con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de una solicitud de patente presentada en el extranjero y cuya prioridad se haya reivindicado válidamente.
- 3) La novedad de una invención no resultará afectada si, en los doce (12) meses anteriores a la fecha prevista en el párrafo 2), la invención se hubiera divulgado a consecuencia:
- a) de un abuso evidente para con el solicitante o el autor;
 - b) del hecho de que el solicitante o el autor hubiera exhibido la invención en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida.
- 4) Toda solicitud de patente cuya fecha de presentación sea anterior a una solicitud ulterior, pero cuya publicación haya tenido lugar en esa fecha o en una fecha posterior, pertenece al estado de la técnica.

Artículo 4 Actividad inventiva

Se considerará que una invención es consecuencia de una actividad inventiva si, a juicio de un experto en la materia con conocimientos y capacidad media, no deriva de manera evidente del estado de la técnica en la fecha de la presentación de la solicitud de patente o, cuando se haya reivindicado una prioridad, en la fecha de la prioridad reivindicada respecto de la mencionada solicitud.

Artículo 5 Aplicación industrial

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su materia pueda fabricarse o utilizarse en todo tipo de industria. La palabra "*industria*" deberá entenderse en el sentido más amplio; abarca, en particular, la artesanía, la agricultura, la pesca y los servicios.

TÍTULO II – DERECHOS DERIVADOS DE LAS PATENTES

Artículo 6

Derechos conferidos por la patente

- 1) Con sujeción a las condiciones y límites fijados por el presente Anexo, la patente conferirá a su titular el derecho exclusivo a explotar la invención patentada.
- 2) Con sujeción a las condiciones y límites fijados por el presente Anexo, el titular de la patente tendrá derecho a prohibir a toda persona la explotación de la invención patentada.
- 3) A los fines del presente Anexo, se entenderá por "*explotación*" de una invención patentada cualquiera de los actos siguientes:
 - a) Cuando la patente se haya otorgado para un producto:
 - i) fabricar, importar, ofrecer en venta, vender y utilizar el producto;
 - ii) tener el producto para ofrecerlo en venta, venderlo o utilizarlo.
 - b) Cuando la patente se haya concedido para un procedimiento:
 - i) emplear el procedimiento;
 - ii) ejecutar los actos mencionados en el apartado a) respecto de un producto obtenido directamente por la utilización del procedimiento.
- 4) El titular de la patente tendrá asimismo derecho a:
 - a) cederla o transferirla por sucesión;
 - b) concertar otros contratos.
- 5) Las reivindicaciones determinarán la extensión de la protección conferida por la patente. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.
- 6) Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección de la patente se extenderá a los productos que se obtengan por ese procedimiento.

Artículo 7

Limitación de los derechos conferidos por la patente

- 1) Los derechos conferidos por la patente no se extenderán a:

- a) la oferta, la importación, la tenencia o la utilización del producto patentado efectuados en el territorio de un Estado miembro, después de que este producto se haya comercializado lícitamente en cualquier país por el propietario de la patente o con su consentimiento explícito;
 - b) la utilización de productos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques extranjeros que ingresen de manera temporal o accidental en el espacio aéreo, en el territorio o en las aguas territoriales de un Estado miembro;
 - c) los actos relativos a una invención patentada, efectuados con fines experimentales en el marco de la investigación científica y técnica o con fines de enseñanza;
 - d) los estudios y ensayos necesarios para la obtención de una autorización de comercialización de un medicamento, así como los actos necesarios para su realización y para la obtención de la autorización;
 - e) los actos realizados de buena fe en el territorio de un Estado miembro por toda persona que, en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando se reivindique una prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud en virtud de la cual se haya concedido la patente, estuviera en posesión de la invención.
- 2) El derecho del poseedor contemplado en el párrafo 1) e) sólo podrá transmitirse junto con el fondo de comercio, la empresa o la parte de la empresa al cual o la cual esté vinculado.

Artículo 8 **Duración de la protección**

La patente expirará al finalizar el vigésimo año civil contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a reserva de lo dispuesto en los artículos 30 y 44.

Artículo 9 **Derecho a la patente**

- 1) El derecho a la patente de invención pertenece al inventor o a su causahabiente; se considerará que el titular del derecho es el solicitante.
- 2) Si la misma invención hubiera sido realizada por varias personas independientemente, el derecho a la patente pertenecerá a la persona que haya presentado una solicitud cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de presentación de las demás solicitudes o, si se ha reivindicado la prioridad, cuando la fecha de la prioridad reivindicada válidamente sea anterior a las demás fechas de presentación, siempre y cuando dicha solicitud no sea retirada, abandonada o rechazada.
- 3) Si la invención fuera obra común de varias personas, el derecho a la patente pertenecerá en común a todas ellas; el título les será otorgado en régimen de copropiedad.

Artículo 10 **Copropiedad de las patentes**

Salvo estipulación en contrario, la copropiedad de una patente se regirá por las disposiciones siguientes:

- a)** Cada uno de los copropietarios podrá explotar en beneficio propio la invención a condición de que remunere equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la invención o que no hayan concedido licencias de explotación. A falta de acuerdo amistoso, dicha remuneración será fijada por la jurisdicción nacional competente.
- b)** Cada uno de los copropietarios podrá ejercitar acciones por falsificación en beneficio propio. El copropietario que lo haga deberá notificar el acto de decomiso a los demás, debiendo suspenderse el procedimiento sobre la acción en tanto no demuestre esta notificación.
- c)** Cada uno de los copropietarios podrá conceder a un tercero una licencia de explotación no exclusiva en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la invención o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.

No obstante, el proyecto de concesión deberá notificarse a los demás copropietarios, acompañándolo de una oferta de cesión de la parte proporcional por determinado precio.

Cualquiera de los copropietarios dispondrá de tres (3) meses de plazo para oponerse a la concesión de licencia a condición de adquirir la parte correspondiente a quien desee conceder la licencia.

De no haber acuerdo en el plazo previsto en el párrafo precedente, la jurisdicción nacional competente fijará el precio. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la concesión de la licencia o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.

- d)** No podrá concederse una licencia de explotación exclusiva si no es con el acuerdo de todos los copropietarios o con autorización de la jurisdicción nacional competente.

- e) Cada copropietario podrá en todo momento ceder su parte proporcional. Los copropietarios dispondrán de un derecho de retracto durante el plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del proyecto de cesión. De no haber acuerdo sobre el precio, éste lo fijará la jurisdicción nacional competente. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la venta o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.
- f) El copropietario de una patente podrá notificar a los demás copropietarios que renuncia a su parte que le corresponde en favor de ellos. Desde la fecha de inscripción de esa renuncia en el registro especial de patentes o desde la fecha de su notificación a la Organización, dicho copropietario quedará libre de todas sus obligaciones con respecto a los demás copropietarios, los cuales se repartirán la parte abandonada en proporción a sus derechos en la copropiedad, salvo que se convenga otra cosa.

Artículo 11

Invencción del trabajador asalariado e invención de encargo

- 1) Si el inventor es un trabajador asalariado, el derecho a la patente se regirá, a falta de estipulaciones contractuales más favorables para el trabajador asalariado, por las disposiciones siguientes:
 - a) Las invenciones del trabajador asalariado, ya sea en el marco de un contrato de trabajo que conlleve una misión inventiva que corresponda a sus funciones efectivas, ya sea en la realización de estudios y de investigaciones que se le hayan encomendado explícitamente, pertenecerán al empleador. En ese caso, el trabajador asalariado que sea autor de tal invención disfrutará de una remuneración suplementaria que, de no ser determinada mediante negociación colectiva o individual, será fijada por la jurisdicción nacional competente.
 - b) Cuando en virtud del contrato de trabajo el trabajador asalariado no esté obligado a ejercer una actividad inventiva, pero haya inventado utilizando las técnicas o medios propios de la empresa o los datos aportados por ésta, el derecho a la patente pertenecerá al trabajador asalariado. No obstante, el empleador tendrá derecho a hacerse atribuir la propiedad o el disfrute de la totalidad o de parte de los derechos derivados de la patente que protege la invención del trabajador asalariado. En este último caso, el trabajador asalariado tendrá derecho a obtener por ella un precio justo que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijado por la jurisdicción nacional competente. Para su cálculo, ésta tomará en consideración todos los elementos que le pudieran ser proporcionados, en particular por el empleador y el trabajador asalariado, tanto en función de las aportaciones iniciales de uno y otro como de la utilidad industrial y comercial de la invención.
 - c) Todas las demás invenciones pertenecerán al trabajador asalariado.

- 2) En todos los casos, el trabajador asalariado que sea el autor de una invención informará de ello sin demora a su empleador, que acusará recibo de la información.
- 3) El trabajador asalariado y el empleador deberán comunicarse todas las informaciones útiles sobre la invención de que se trate y deberán abstenerse de toda divulgación que pudiera comprometer en todo o en parte el ejercicio de los derechos conferidos por el presente Anexo.
- 4) So pena de nulidad, todo acuerdo entre el trabajador asalariado y su empleador cuyo objeto sea una invención del trabajador asalariado deberá constar por escrito.
- 5) En la hipótesis contemplada en el párrafo 1) a), en caso de que el empleador renunciara expresamente al derecho a la patente, este derecho pertenecerá al trabajador asalariado.
- 6) Las disposiciones del presente artículo también se aplicarán a los agentes del Estado, las colectividades públicas y toda otra persona jurídica. No obstante, la cuantía y las modalidades de pago de la remuneración suplementaria contemplada en el párrafo 1) a) serán fijadas por la legislación nacional de cada Estado miembro.
- 7) Salvo estipulación contractual en contrario, el derecho a la patente de una invención hecha en ejecución de un encargo pertenecerá a la persona que lo contrata.

Artículo 12
Transformación de una solicitud de patente
en una solicitud de modelo de utilidad

Toda solicitud de patente, siempre que reúna las condiciones fijadas por el Anexo II respecto de los modelos de utilidad, podrá transformarse en una solicitud de modelo de utilidad; en ese caso se considerará como retirada y la Organización inscribirá la mención "*retirada*" en el registro de patentes.

TÍTULO III - FORMALIDADES RELATIVAS A LA CONCESIÓN

SECCIÓN I – SOLICITUDES DE PATENTE

Artículo 13 Presentación de la solicitud

- 1)** La presentación de una solicitud de patente se hará en la Organización o en la Administración nacional encargada de la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo, en el presente Anexo y según las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 2)** El expediente contendrá:
 - a)** una solicitud de patente dirigida al Director General de la Organización acompañada de un número de ejemplares suficientes;
 - b)** la justificación del pago a la Organización de las tasas de presentación y publicación;
 - c)** un poder por escritura privada, sin sello, si el solicitante está representado por un mandatario;
 - d)** un pliego cerrado que incluya:
 - i)** la descripción de la invención que sea objeto de la patente solicitada, efectuada de manera clara y completa para que un experto en la materia que tenga conocimientos y capacidad media pueda realizarla;
 - ii)** los dibujos que sean necesarios para la comprensión de la invención;
 - iii)** la reivindicación o las reivindicaciones que definan el alcance de la protección solicitada y que no vayan más allá del contenido de la descripción mencionada en el apartado i);
 - iv)** un resumen descriptivo de lo expuesto en la descripción, la reivindicación o las reivindicaciones mencionadas en el apartado iii), así como todo dibujo de utilidad para el resumen;
 - v)** indicaciones suficientes sobre la mejor manera de ejecutar la invención conocida del inventor en la fecha de presentación de la solicitud y, en caso de reivindicación de prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud.

Artículo 14

Solicitud internacional

- 1)** Las solicitudes internacionales de protección de invenciones formuladas por personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio o su sede en territorio de un Estado miembro de la Organización deberán presentarse ante ésta cuando no se reivindique la prioridad de una solicitud anterior en territorio de un Estado miembro de la Organización. La Organización actuará entonces en calidad de Oficina receptora en el sentido de los artículos 2 xv) y 10 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
- 2)** Las invenciones que fueren objeto de solicitudes internacionales presentadas en la Organización no podrán ser divulgadas ni explotadas libremente en tanto no se haya concedido una autorización a tal efecto.

Durante ese período, no podrán hacerse públicas las solicitudes; no podrá expedirse, si no es con autorización, ninguna copia conforme de la solicitud.

Las autorizaciones previstas en los dos párrafos precedentes del presente artículo serán concedidas por el Director General.

La autorización prevista en el primer párrafo se podrá conceder en todo momento.

- 3)** Las disposiciones del párrafo 2) no serán aplicables cuando el solicitante no tenga su domicilio o su sede en territorio de un Estado miembro de la Organización, que actuará como oficina receptora en lugar de la oficina nacional de otro Estado parte en el Tratado de Washington, o cuando haya sido designado como oficina receptora por la asamblea de la unión establecida por dicho Tratado.
- 4)** Un reglamento de aplicación determinará las modalidades de ejecución de las disposiciones de los párrafos 1), 2) y 3) del presente artículo en lo que respecta en particular a las condiciones de presentación y de recepción de la solicitud internacional, el idioma en que debe presentarse la solicitud, el establecimiento de un tasa por servicios prestados, llamada tasa de transmisión, percibida en beneficio de la Organización y la representación de los solicitantes cuyo domicilio o sede esté en el extranjero.

Artículo 15

Fecha de presentación

- 1)** La Organización fijará, como fecha de presentación, la fecha de recepción de la solicitud, siempre y cuando, en el momento de dicha recepción, la solicitud contenga:
 - a)** una indicación expresa o implícita según la cual se ha solicitado la concesión de una patente;
 - b)** una parte que, a primera vista, parezca constituir una descripción de una invención y una o varias reivindicaciones;
 - c)** la justificación del pago de las tasas exigidas.
- 2)** Respecto de toda solicitud internacional, la fecha de presentación será la que asigne la oficina receptora.

Artículo 16

Inadmisibilidad por falta de pago

Ninguna presentación será admitida si la solicitud no va acompañada de un comprobante del pago de la tasa de presentación y de la tasa de publicación.

Artículo 17

Unidad de la invención

La solicitud se limitará a una sola materia principal, con los componentes que lo constituyen y las aplicaciones que se hayan indicado. La solicitud no podrá contener restricciones, condiciones ni reservas. Incluirá un título que designe de manera resumida y precisa la materia de la invención.

Artículo 18

Reivindicación de la prioridad

- 1)** La persona que desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior estará obligada a presentar su solicitud de patente a la Organización dentro de un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la presentación anterior.
- 2)** A más tardar dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud, el solicitante deberá adjuntar a ésta o hacer llegar a la Organización lo siguiente:
 - a)** una declaración por escrito en la que se indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en que se ha presentado y el nombre del solicitante;
 - b)** una copia certificada conforme de la mencionada solicitud anterior;
 - c)** y, en el caso de que no fuera el autor de la solicitud, una autorización escrita del solicitante o de sus causahabientes que le permitan prevalerse de la prioridad en cuestión.
- 3)** El solicitante que tenga el propósito de prevalerse de varios derechos de prioridad en una misma solicitud, deberá observar para cada uno de esos derechos los requisitos antes mencionados; asimismo, deberá pagar una tasa por cada derecho de prioridad invocado y aportar la justificación del pago en el mismo plazo de seis (6) meses mencionado en el párrafo 2) precedente.
- 4)** Toda reivindicación de prioridad o documentos de prioridad que llegaran a la Organización después de transcurridos seis (6) meses desde la presentación de la solicitud de patente entrañará la pérdida del derecho de prioridad.
- 5)** No obstante, el derecho de prioridad mencionado en el párrafo precedente podrá ser restaurado de conformidad con el artículo 45.
- 6)** La decisión por la que se rechace la solicitud de restauración podrá ser recurrida ante la Comisión Superior de Recursos.

SECCIÓN II – CONCESIÓN DE PATENTES

Artículo 19 Publicación de la solicitud

- 1)** La Organización publicará, para cada solicitud de patente o certificado de adición, los datos siguientes:
 - a)** el número de presentación de la solicitud de patente o del certificado de adición;
 - b)** la fecha de presentación de la solicitud;
 - c)** la razón social, el nombre y apellidos del titular de la patente y su dirección;
 - d)** el nombre y la dirección del inventor, salvo que éste haya solicitado que no sean mencionados en la solicitud de patente o de certificado de adición;
 - e)** el nombre y la dirección del mandatario, en su caso;
 - f)** la mención de la prioridad o las prioridades, si una o varias prioridades se hubieran reivindicado válidamente;
 - g)** la fecha de prioridad, el nombre del país en el que se haya presentado o los países para los cuales se haya presentado la solicitud anterior y el número de dicha solicitud;
 - h)** el título de la invención;
 - i)** el resumen de la invención;
 - j)** la fecha y el número de la solicitud internacional, en su caso;
 - k)** los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes.
- 2)** Para cada solicitud de patente, la Organización también publicará, en su caso, la descripción, la reivindicación o las reivindicaciones y los dibujos.
- 3)** La solicitud de patente se publicará en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su presentación o de la fecha de prioridad, con excepción de las solicitudes internacionales.
- 4)** El párrafo 2) no será aplicable a las solicitudes internacionales

Artículo 20 Impugnación

- 1)** Toda persona interesada podrá impugnar la concesión de una patente o de un certificado de adición remitiendo a la Organización, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación mencionada en el artículo 19, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deben estar fundados en una infracción de lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5, 9 ó 17 del presente Anexo o de un derecho registrado anterior cuyo titular es el impugnador.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante o a su mandatario, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma si así se le pide. Esta respuesta se comunicará al impugnador o a su mandatario.
- 3)** Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oírán, previa solicitud, a las partes o a su mandatario.
- 4)** Si la Organización considerara fundada la impugnación:
 - a)** para determinadas reivindicaciones o por los motivos contemplados en los artículos 9 y 17, someterá la solicitud de patente a un nuevo examen;
 - b)** para la totalidad de las reivindicaciones o por los motivos contemplados en los artículos 2 a 5, pondrá fin al examen de la solicitud.
- 5)** Si la Organización considerara infundada la impugnación, proseguirá el examen de la solicitud de patente o del certificado de adición.

Artículo 21 Reivindicación de la propiedad ante la Organización

- 1)** Cuando una persona que no tenga derecho a la patente haya presentado una solicitud de patente o de certificado de adición, la persona que tenga derecho a la patente podrá reivindicar la propiedad de dicha solicitud ante la Organización en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de dicha solicitud enviando una comunicación por escrito en la que exponga los motivos de su reivindicación.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de reivindicación de propiedad al solicitante o a su mandatario, quien, en el plazo de tres (3) meses renovable por otros tres si lo ha solicitado, podrá responder de manera motivada a la comunicación. Esta respuesta le será comunicada a la persona que reivindica o a su mandatario.
- 3)** Antes de decidir sobre la reivindicación de propiedad, la Organización oírán a las partes o a su mandatario, si así se le solicitara.
- 4)** La decisión de la Organización sobre la reivindicación de propiedad podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión a los interesados.
- 5)** La Organización sólo transferirá la solicitud en la medida en que la reivindicación mencionada esté fundamentada.

- 6) La decisión definitiva sobre la transferencia de la solicitud se inscribirá en el registro especial de la Organización.

Artículo 22 **División de la solicitud**

- 1)** Toda solicitud inicial de patente que verse sobre varias materias podrá dividirse en varias solicitudes, llamadas solicitudes divisionarias,
 - a)** al menos hasta que se tome la decisión sobre la concesión de la patente;
 - b)** durante todo el procedimiento de examen, de impugnación o de reivindicación de propiedad de la solicitud de patente;
 - c)** durante todo el procedimiento de recurso relativo a la decisión sobre la reivindicación de la propiedad.
- 2)** Las solicitudes divisionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en su caso, el beneficio del derecho de prioridad.
- 3)** Será exigible el pago de una tasa para toda solicitud divisionaria.

Artículo 23 **Examen de la solicitud**

- 1)** Toda solicitud de patente será objeto de un examen destinado a determinar que:
 - a)** la invención objeto de la solicitud de patente no está excluida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Anexo, de la protección que confiere una patente;
 - b)** la reivindicación o las reivindicaciones guardan conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 2) d) iii) del presente Anexo;
 - c)** se observan las disposiciones del artículo 17 del presente Anexo.
- 2)** Se elaborará también un informe de búsqueda a fin de determinar que:
 - a)** en el momento de la presentación de la solicitud de patente no estuviese pendiente respecto de la misma invención una solicitud de patente presentada con anterioridad o que fuese beneficiaria de una prioridad anterior reivindicada válidamente;
 - b)** la invención
 - i)** es nueva;
 - ii)** es consecuencia de una actividad inventiva; y
 - iii)** es susceptible de aplicación industrial.

- 3) Cuando la materia de la invención sea la utilización de un microorganismo, la Organización se reservará el derecho a reclamar al solicitante la presentación de una muestra del microorganismo, tal como fue entregado por la institución o por la autoridad internacional de depósito.
- 4) Respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Organización podrá hacer valer las disposiciones de los artículos 20 y 36 del mencionado Tratado, relativas al informe de búsqueda internacional y al informe de examen preliminar internacional, respectivamente.
- 5) Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará *mutatis mutandis* a los casos previstos en los acuerdos de validación objeto del párrafo 6 del artículo 10 del Acuerdo.

Artículo 24
**Modificación de las reivindicaciones,
la descripción, los dibujos y el resumen**

- 1) El solicitante podrá, antes de la concesión, modificar las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen.
- 2) Las modificaciones no deberán ir más allá de la exposición de la invención contenida en la solicitud tal como fue presentada.

Artículo 22
Concesión de la patente

- 1) Cuando la Organización compruebe que se reúnen todas las condiciones exigidas para la concesión de la patente y que se ha elaborado el informe de búsqueda mencionado en el párrafo 2 del artículo 23, notificará la decisión y concederá la patente solicitada.

Sin embargo, en todos los casos, la concesión de las patentes se efectúa por cuenta y riesgo de los solicitantes y sin garantías acerca de la realidad, la novedad o el mérito de la invención, o de la fidelidad o exactitud de la descripción.

- 2) La patente se concede por decisión del Director General de la Organización o por decisión de un funcionario de la Organización debidamente autorizado por el Director General.
- 3) Las patentes fundadas en las solicitudes internacionales contempladas en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes se concederán en la misma forma que las previstas en el párrafo anterior, aunque se hará referencia a la publicación internacional prevista en el mencionado Tratado.
- 4) El autor podrá retirar la solicitud de patente o de certificado de adición antes de la concesión. Los documentos presentados se le restituirán previa solicitud.

Artículo 26

Aplazamiento de la concesión

- 1)** No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo anterior, el solicitante podrá pedir que la concesión se otorgue un año después de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta contuviera una petición expresa a estos efectos.

La persona que haya solicitado ampararse en la presente disposición podrá renunciar a ella en cualquier momento del período mencionado.

- 2)** Lo anterior será también aplicable a toda solicitud no acompañada de un ejemplar de los documentos previstos en el artículo 13.
- 3)** Sólo podrán ampararse en la disposición anterior las personas que ya hubiesen utilizado los plazos de prioridad concedidos en virtud de tratados internacionales, en particular, por el artículo 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Artículo 27

Condiciones de rechazo de la solicitud

- 1)** Será rechazada toda solicitud que tenga por objeto una invención que no pueda patentarse en virtud del artículo 2, o que no se encuentre en conformidad con las disposiciones del artículo 23.
- 2)** Asimismo, será rechazada toda solicitud que no esté acompañada de un ejemplar de los documentos mencionados en el párrafo 2) d) del artículo 13.
- 3)** La solicitud que cumpla los requisitos previstos en el artículo 17 podrá, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de notificación de que la solicitud presentada no podrá aceptarse debido a que no contiene una sola materia principal, dividirse en varias solicitudes que se beneficiarán de la fecha de la solicitud inicial.
- 4)** La solicitud que no cumpla los demás requisitos previstos en el artículo 13, con excepción del justificante del pago de la tasa, y en el artículo 17 será considerada irregular. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, según las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación.
- 5)** De no proporcionarse los documentos regularizados en el plazo previsto, la solicitud de patente será rechazada.
- 6)** Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de los párrafos 1), 2), 3) y 4) del presente artículo sin que se haya dado al solicitante o a su mandatario la oportunidad de corregirla, siempre que lo permita el procedimiento previsto y de conformidad con el mismo.
- 7)** No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Organización podrá corregir de oficio los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.
- 8)** En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del rechazo de una solicitud, el solicitante podrá presentar un recurso ante la Comisión Superior de Recursos.

Artículo 28
Inscripción de actos en el registro especial de patentes

A reserva de las disposiciones de los artículos 36 y 38 siguientes, el reglamento de aplicación determinará qué actos deben inscribirse en el registro especial de patentes y publicarse en el boletín oficial de propiedad industrial.

SECCIÓN III – CERTIFICADOS DE ADICIÓN

Artículo 29
Derecho a los certificados de adición

- 1) Durante el período de vigencia de la patente, el titular o sus causahabientes tendrán el derecho a introducir en la invención cambios, perfeccionamientos o adiciones, siempre que cumplan los requisitos de forma para la presentación de la solicitud previstos en los artículos 13, 16, 17 y 18 del presente Anexo.
- 2) Tales cambios, perfeccionamientos o adiciones contemplados en el párrafo anterior constarán en certificados otorgados de la misma forma que la patente principal y que surtirán, a partir de las fechas respectivas de las solicitudes y de su otorgamiento, los mismos efectos que la patente principal.
- 3) Los certificados de adición obtenidos por uno de los causahabientes beneficiarán a todos los demás.

Artículo 30
Duración de los certificados de adición

Los certificados de adición caducarán con la patente principal. No obstante, la nulidad de la patente principal no entrañará de pleno derecho la nulidad del certificado o los certificados de adición correspondientes; incluso cuando por aplicación de las disposiciones del artículo 46 3) se haya declarado la nulidad absoluta, el certificado o los certificados de adición podrán mantenerse independientemente de la patente principal hasta la expiración de la duración normal de esta última, siempre y cuando se sigan pagando las tasas anuales que deberían abonarse si dicha patente no se hubiera anulado.

Artículo 31
**Transformación de una solicitud de certificado de adición
en una solicitud de patente**

Mientras que el certificado de adición no se haya concedido, el solicitante podrá obtener la transformación de la solicitud de certificado de adición en una solicitud de patente cuya fecha de presentación será la de la solicitud del certificado. La patente que se conceda eventualmente dará lugar al pago de las mismas tasas anuales que una patente presentada en la fecha de referencia.

Artículo 32
Dependencia de las patentes
relacionadas con la misma materia

La persona que haya obtenido una patente para una invención relacionada con la materia objeto de otra patente no tendrá derecho alguno de explotación de la invención ya patentada y, recíprocamente, el titular de la patente anterior no podrá explotar la invención cuya materia es objeto de la nueva patente.

SECCIÓN IV - COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN RELATIVAS
A LAS PATENTES Y A LOS CERTIFICADOS DE ADICIÓN

Artículo 33
Requisitos de forma para la transformación de una solicitud
de certificado de adición en una solicitud de patente

El titular de una patente que para realizar un cambio, un perfeccionamiento o una adición desee obtener una patente principal en lugar de un certificado de adición que expire con la patente anterior deberá cumplir los requisitos de forma previstos en los artículos 13 y 18.

Artículo 34
Comunicación de las descripciones, los dibujos,
las patentes y los certificados de adición

- 1) Las descripciones, los dibujos, las patentes y los certificados de adición concedidos se conservarán en la Organización y, tras la publicación de la concesión de las patentes o los certificados de adición mencionados en el artículo 35, se comunicarán a toda persona que lo solicite.
- 2) Toda persona podrá obtener, a partir de la misma fecha, una copia oficial de las descripciones y dibujos mencionados.
- 3) Las disposiciones de los dos párrafos anteriores se aplicarán a las copias oficiales efectuadas por los solicitantes con el propósito de prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior y a los documentos que facultan a determinados solicitantes a reivindicar esa prioridad.
- 4) El titular de una solicitud de patente o de un certificado de adición, que estime procedente acogerse en el extranjero a la prioridad de su solicitud antes de la concesión de la patente o del certificado de adición, podrá obtener una copia oficial de su solicitud.

Artículo 35
Publicación de las patentes y los certificados de adición

- 1)** La Organización publicará, para cada patente de invención o certificado de adición que se haya concedido, los datos siguientes:
 - a)** el número de la patente o del certificado de adición;
 - b)** el número de presentación de la solicitud;
 - c)** la fecha de presentación de la solicitud;
 - d)** la razón social, el nombre y apellidos del titular de la patente y su dirección;
 - e)** el nombre y la dirección del inventor, a menos que éste haya solicitado que no figure su mención en la solicitud de la patente o en el certificado de adición;
 - f)** el nombre y la dirección del mandatario, en su caso;
 - g)** la mención de la prioridad o las prioridades, si una o varias prioridades se hubieran reivindicado válidamente;
 - h)** la fecha de prioridad, el nombre del país en el que se haya presentado la solicitud o países para los cuales se haya presentado y el número de dicha solicitud;
 - i)** la fecha de concesión;
 - j)** el título de la invención;
 - k)** el resumen de la invención;
 - l)** la fecha y el número de la solicitud internacional, en su caso;
 - m)** los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes.
- 2)** La Organización también publicará, en su caso, la descripción, la reivindicación o las reivindicaciones y los dibujos.
- 3)** Las modalidades de publicación de la descripción de la invención, los eventuales dibujos, las reivindicaciones y el resumen se determinarán en el reglamento de aplicación.

SECCIÓN V - TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE LAS PATENTES Y LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 36 Transmisión y cesión de derechos

- 1) Los derechos que corresponden a una solicitud de patente de invención o a una patente serán transmisibles total o parcialmente. Podrán ser objeto, en su totalidad o en parte, de una concesión de licencia de explotación, exclusiva o no exclusiva.
- 2) Deberá dejarse constancia por escrito, bajo pena de nulidad, de todo acto que implique la transferencia de la propiedad, la concesión del derecho de explotación o la cesión de ese derecho, o la constitución o levantamiento de una prenda respecto de una solicitud de patente o de una patente.

Artículo 37 Oponibilidad frente a terceros

- 1) Los actos mencionados en el artículo anterior sólo serán oponibles frente a terceros cuando hayan sido registrados en el registro especial de patentes mantenido por la Organización y publicados en el boletín oficial de propiedad industrial. No obstante, antes de su inscripción todo acto será oponible frente a terceros que, habiendo adquirido derechos con posterioridad a la fecha de dicho acto, tenían conocimiento de él en el momento de la adquisición de esos derechos.

La Organización conservará un ejemplar del documento en el que se haya dejado constancia de dichos actos.

- 2) En las condiciones establecidas por vía reglamentaria, la Organización expedirá a todos los que lo soliciten una copia de las inscripciones efectuadas en el registro especial de patentes, así como el estado de las inscripciones que subsistan sobre las patentes dadas en prenda o un certificado que acredite su inexistencia.

Artículo 38 Explotación de pleno derecho de la patente y de los certificados de adición

Las personas que hayan adquirido del titular de una patente o de sus causahabientes la facultad de explotar la invención se beneficiarán de pleno derecho de los certificados de adición que ulteriormente sean otorgados al titular de la patente o a sus causahabientes. Recíprocamente, el titular de la patente o sus causahabientes se beneficiarán de los certificados de adición que ulteriormente sean otorgados a quienes hubiesen adquirido el derecho de explotación de la invención.

Artículo 39 Contrato de licencia

- 1) El titular de una patente podrá, por contrato, conceder a una persona física o jurídica una licencia que le permita explotar la invención patentada.

- 2) La duración de la licencia no podrá ser superior a la de la patente.
- 3) El contrato de licencia se establecerá por escrito y estará firmado por las partes.
- 4) El contrato de licencia deberá inscribirse en el registro especial de patentes. Sólo surtirá efectos con respecto a terceros tras dicha inscripción y la publicación en la forma prevista en el reglamento de aplicación del presente Anexo.
- 5) La licencia será cancelada del registro a petición del titular de la patente o del concesionario de la licencia, previa presentación de la prueba de la expiración o de la rescisión del contrato de licencia.
- 6) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la concesión de una licencia no excluirá, para quien la concede, ni la posibilidad de otorgar licencias a otras personas, a condición de que lo notifique al concesionario de la licencia, ni la de explotar él mismo la invención patentada.
- 7) La concesión de una licencia exclusiva impedirá que quien la concede otorgue licencias a otras personas y que, salvo estipulación en contrario del contrato de licencia, él mismo explote la invención patentada.

Artículo 40 **Cláusulas nulas**

- 1) Serán nulas las cláusulas constitutivas de prácticas contrarias a la competencia y, en general, las que impongan al concesionario de la licencia limitaciones en el ámbito industrial o comercial que no sean consecuencia de derechos conferidos por la patente o no necesarias para el mantenimiento de esos derechos.
- 2) No se considerarán como limitaciones previstas en el párrafo 1):
 - a) las restricciones respecto de la medida, el alcance o la duración de la explotación de la invención patentada;
 - b) la obligación impuesta al concesionario de la licencia de abstenerse de todo acto susceptible de afectar la validez de la patente;
- 3) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la licencia no podrá cederse a terceros; el concesionario de la licencia no estará autorizado a conceder sublicencias.

Artículo 41 **Verificación de las cláusulas nulas**

A petición de toda parte interesada, la jurisdicción nacional competente verificará la existencia de las cláusulas nulas mencionadas en el artículo 37.

Artículo 42
Licencias de pleno derecho

- 1) A reserva de que se respeten las cláusulas de una licencia registrada anteriormente, el titular de una patente podrá solicitar a la Organización que se inscriba en el registro la mención "*licencias de pleno derecho*" respecto de esa patente. Esta mención se inscribirá en el registro especial de patentes y la Organización procederá sin demora a su publicación.
- 2) La inscripción de esta mención en el registro confiere el derecho a obtener una licencia para explotar la mencionada patente en condiciones que, en ausencia de acuerdo entre las partes de que se trate, serán fijadas por la jurisdicción nacional competente. La inscripción entraña asimismo una reducción de la tasa.
- 3) El titular de la patente podrá, en todo momento, solicitar a la Organización que suprima la mención "*licencias de pleno derecho*". Si ninguna licencia estuviera en vigor o si todos los beneficiarios de licencias lo consienten por unanimidad, la Organización suprimirá esta mención, una vez pagada la totalidad de las tasas anuales que deberían haberse pagado si esta mención no se hubiese inscrito en el registro.
- 4) Las disposiciones del artículo 29 1) del presente Anexo se aplicarán también a las licencias de pleno derecho.
- 5) El beneficiario de una licencia de pleno derecho no podrá ni cederla ni conceder sublicencias en virtud de esta licencia.

**TÍTULO IV – NULIDAD Y CADUCIDAD;
ACCIONES CONEXAS**

SECCIÓN I – NULIDAD Y CADUCIDAD

Artículo 43
Nulidad

- 1) Son nulas y de ningún efecto las patentes concedidas en los siguientes casos:
 - a) si la invención no es nueva, no implica una actividad inventiva ni es susceptible de aplicación industrial;
 - b) cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, la invención no sea susceptible de ser patentada, sin perjuicio de las sanciones que podrían imponerse por la fabricación o venta de objetos prohibidos;

- c) cuando la descripción que acompañe a la patente no se encuentre en conformidad con las disposiciones del artículo 13 d) i) o si no indica, de manera completa y leal, los medios verdaderos del inventor.
- 2) Asimismo serán nulos y sin ningún efecto los certificados de adición que contengan cambios, perfeccionamientos o adiciones no relacionados con la patente principal, como están previstos en el presente Anexo.
 - 3) La nulidad podrá afectar a la totalidad o a partes de las reivindicaciones.

Artículo 44 Caducidad

- 1) El titular de la patente que no haya pagado la tasa anual en la fecha de aniversario de la presentación de su solicitud de patente quedará privado de todos sus derechos.
- 2) No obstante, el interesado dispondrá de un plazo de seis (6) meses para efectuar válidamente el pago de la tasa anual. En ese caso deberá pagar también una tasa suplementaria.
- 3) Se considerarán válidos los pagos efectuados como complemento de las tasas anuales o de las tasas suplementarias en dicho plazo de seis (6) meses.
- 4) Asimismo, se considerarán válidos los pagos efectuados en concepto de tasas anuales y tasas suplementarias vencidas para una solicitud de patente, que resulten de la transformación de una solicitud de certificado de adición, de conformidad con el artículo 31, o de la división de una solicitud de patente, de conformidad con el párrafo 3) del artículo 27, siempre que esos pagos se efectúen en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la solicitud de transformación o de la presentación de solicitudes resultantes de la división.

Artículo 45 Restauración

- 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43 y 44, cuando no se renueve la protección conferida por una patente debido a circunstancias ajenas a la voluntad del titular de esa patente, éste o sus causahabientes, previo pago de la tasa anual exigida y del pago de una sobretasa cuya cuantía se fijará por vía reglamentaria, podrá solicitar su restauración en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que las circunstancias hayan dejado de existir y, a más tardar, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha en que hubiere correspondido el pago de la tasa anual.
- 2) La solicitud de restauración de la patente, acompañada de los documentos justificativos del pago de la tasa y la sobretasa mencionadas en el párrafo anterior se dirigirá a la Organización y contendrá la exposición de los motivos que, para el titular o sus causahabientes, justifiquen la restauración.
- 3) La Organización examinará los motivos mencionados y restaurará la patente o rechazará la solicitud si considera que no son fundados.
- 4) La restauración no entrañará una prolongación de la duración máxima de la patente.

- 5) La restauración de la patente entrañará también la restauración de los certificados de adición relativos a esa patente.
- 6) Las patentes restauradas se publicarán por la Organización en la forma prevista por el reglamento de aplicación del presente Anexo.
- 7) Cuando la solicitud de patente no se haya presentado en los plazos fijados por los convenios internacionales se aplicarán los párrafos 1) a 6).
- 8) Las decisiones de la Organización relativas a la restauración podrán recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.

SECCIÓN II – ACCIONES DE NULIDAD O CADUCIDAD

Artículo 46

Ejercicio de la acción de nulidad o de caducidad

- 1) La acción de nulidad y la acción de caducidad podrá ejercerse por toda persona interesada.
- 2) En toda instancia destinada a que se declare la nulidad o la caducidad de una patente, el Ministerio Público podrá intervenir en calidad de parte y adoptar medidas para que se declare la nulidad o la caducidad de la patente.
- 3) El Ministerio Público podrá iniciar directamente una acción principal destinada a declarar la nulidad en los casos previstos en el artículo 43 1) b).
- 4) En los casos previstos en el párrafo anterior, deberá iniciarse demanda contra todos los causahabientes cuyos actos se hayan inscrito en el registro especial de patentes de la Organización, de conformidad con el artículo 37.

Artículo 47

Jurisdicción competente

- 1) Las acciones contempladas en el artículo 46, así como todas las impugnaciones relativas a la propiedad de las patentes se iniciarán ante las jurisdicciones nacionales competentes.
- 2) Si la acción se dirigiese simultáneamente contra el titular de la patente y contra uno o varios concesionarios parciales, se presentará ante el tribunal del domicilio originario o elegido del titular antes mencionado.
- 3) La causa será instruida y juzgada por la vía sumaria. De ser necesario, se dará traslado al Ministerio Público.

Artículo 48
Inscripción de la decisión judicial relativa
a la anulación o a la caducidad

Cuando se haya declarado la nulidad o la caducidad de una patente por una decisión judicial que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, la jurisdicción notificará esta circunstancia a la Organización y la nulidad o la caducidad declarada en el territorio de un Estado miembro se inscribirá en el registro especial de patentes y se publicará en la forma determinada por el artículo 35.

TÍTULO V – LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

SECCIÓN I – LICENCIAS NO VOLUNTARIAS
POR FALTA DE EXPLOTACIÓN O
PARA PATENTE DEPENDIENTE

Artículo 49
Licencia no voluntaria por falta de explotación

- 1)** A petición de toda persona, presentada tras la expiración de un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de patente o de un plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de la concesión de la patente, si este último expira más tarde, se podrá conceder una licencia no voluntaria si se cumplen una o más de las condiciones siguientes:
 - a)** la invención patentada no haya sido explotada en el territorio de uno de los Estados miembros en la fecha de presentación de la solicitud; o
 - b)** la explotación de la invención patentada en el territorio mencionado no satisface las condiciones razonables de la demanda del producto protegido;
 - c)** debido a la negativa del titular de la patente a conceder licencias en condiciones y modalidades comerciales razonables, el establecimiento o la realización de actividades industriales o comerciales en el territorio mencionado sufre un perjuicio injusto y sustancial.
- 2)** No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) no podrá concederse una licencia no voluntaria si el titular de la patente justificara la falta de explotación con motivos legítimos.

Artículo 50

Licencia no voluntaria para una patente dependiente

Cuando una invención protegida por una patente no pueda explotarse sin afectar los derechos atribuidos a una patente anterior cuyo titular denegara la autorización de utilización en condiciones y modalidades comerciales razonables, el titular de la patente ulterior podrá obtener de la jurisdicción nacional competente una licencia no voluntaria para esta utilización en las mismas condiciones que las aplicables a las licencias no voluntarias concedidas en virtud del artículo 49, así como en las siguientes condiciones adicionales:

- a)** la invención reivindicada en la patente ulterior representa un progreso técnico importante, o tiene un interés económico considerable, en relación con la invención reivindicada en la patente anterior;
- b)** el titular de la patente anterior tendrá derecho a una licencia recíproca en condiciones razonables para utilizar la invención reivindicada en la patente anterior, y
- c)** no podrá cederse el uso de la patente anterior, a menos que se transfiera también la patente ulterior.

Artículo 51

Demanda de concesión de una licencia no voluntaria

- 1)** La demanda de concesión de una licencia no voluntaria se presentará en la jurisdicción nacional competente del domicilio del titular de la patente o, si este último estuviera domiciliado en el extranjero, en la jurisdicción nacional competente del lugar en el que haya elegido domicilio o haya designado un mandatario a los fines de la presentación de la solicitud. Se admitirán únicamente las presentadas por las personas domiciliadas en el territorio de uno de los Estados miembros.

Se notificará cuanto antes de la demanda al titular de la patente o a su mandatario.

- 2)** La demanda deberá contener:
 - a)** el nombre y la dirección del demandante;
 - b)** el título de la invención patentada y el número de patente cuya licencia no voluntaria se solicite;
 - c)** la prueba de que la explotación industrial de la invención patentada en el territorio anteriormente mencionado no satisface las condiciones razonables de la demanda del producto protegido;
 - d)** en caso de licencia no voluntaria solicitada en virtud de las disposiciones del artículo 49, una declaración del demandante, en virtud de la cual se compromete a explotar industrialmente, en territorio de uno de los Estados miembros, la invención patentada para satisfacer las necesidades del mercado.
- 3)** La demanda deberá estar acompañada de:

- a) la prueba de que el demandante se ha dirigido previamente al titular de la patente por carta certificada solicitándole una licencia contractual, pero que no ha obtenido de éste una licencia en condiciones y modalidades comerciales razonables ni en un plazo razonable;
- b) cuando se trate de una licencia no voluntaria requerida en virtud de los artículos 49 y 50, la prueba de que el demandante está en condiciones de explotar industrialmente la invención patentada.

Artículo 52

Concesión de una licencia no voluntaria

- 1) La jurisdicción nacional competente examinará si la demanda de concesión de la licencia no voluntaria reúne las condiciones fijadas por el artículo 51. Si la mencionada demanda no reúne las condiciones mencionadas anteriormente, la jurisdicción la rechazará. Antes del rechazo, la jurisdicción comunicará al solicitante el defecto de su demanda, permitiéndole subsanarlo.
- 2) Cuando la demanda de concesión de la licencia no voluntaria reúna las condiciones fijadas por el artículo 51, la jurisdicción nacional competente la notificará al titular de la patente en cuestión y todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro de patentes invitándolos a presentar por escrito, en un plazo de tres (3) meses, observaciones sobre dicha demanda. Esas observaciones se comunicarán al demandante. Asimismo, la jurisdicción dará traslado de la demanda a toda autoridad gubernamental interesada. La jurisdicción celebrará una audiencia en la que se examinará la demanda y las observaciones recibidas; se invitará a esta audiencia al demandante, al titular de la patente, a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro de patentes y a toda autoridad gubernamental interesada.
- 3) Una vez concluido el procedimiento mencionado en el párrafo 2), la jurisdicción nacional competente adoptará una decisión, y concederá o denegará la licencia no voluntaria.
- 4) Si se concede la licencia voluntaria, en la decisión de la jurisdicción nacional competente se determinará:
 - a) el ámbito de aplicación de la licencia, e indicará, en particular los actos previstos en el párrafo 3) del artículo 6 del presente Anexo, a los que se extiende, y el período durante el cual se la concede, en el entendido de que una licencia no voluntaria concedida en virtud de las disposiciones de los artículos 49 ó 50 no podrá extenderse al acto de importar;
 - b) la cuantía de la compensación debida por el beneficiario de la licencia al titular de la patente; en ausencia de acuerdo entre las partes; esta compensación, que tendrá en cuenta todas las circunstancias del caso, deberá ser equitativa. La cuantía podrá ser objeto de revisión judicial a petición del titular de la licencia no voluntaria o de la patente.
- 5) La decisión de la jurisdicción nacional competente deberá ser fundada. Cuando la decisión se convierta en definitiva, la parte más diligente la comunicará a la Organización.

- 6) La Organización inscribirá la decisión en el registro especial y publicará una mención de la misma. La Organización notificará esta decisión a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial.

Artículo 53
Derechos y obligaciones del beneficiario
de una licencia no voluntaria

- 1) Tras la expiración del plazo para la presentación de recursos fijado en el artículo 56 del presente Anexo o desde la fecha en que el recurso fue denegado por la confirmación total o parcial de la decisión en virtud de la cual la jurisdicción nacional competente concedió la licencia no voluntaria, la concesión de esta última autoriza a su beneficiario a explotar la invención patentada, de conformidad con las condiciones fijadas en la decisión de la jurisdicción o en la decisión adoptada sobre el recurso, y lo obliga a pagar la compensación fijada en las decisiones mencionadas.
- 2) La concesión de la licencia no voluntaria no afecta ni los contratos de licencia ni las licencias no voluntarias en vigor y no excluye ni la concertación de otros contratos de licencia, ni la concesión de otras licencias no voluntarias.

Sin embargo, el titular de la patente no podrá conceder a otros licenciatarios condiciones más ventajosas que las de la licencia no voluntaria.

Artículo 54
Limitación de la licencia no voluntaria

- 1) El beneficiario de la licencia no voluntaria no podrá, sin el consentimiento del titular de la patente, autorizar a un tercero a realizar los actos que el propio beneficiario está autorizado a realizar en virtud de la licencia no voluntaria.
- 2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), la licencia no voluntaria podrá transferirse junto con el fondo de comercio, la empresa o el establecimiento que explote la invención patentada. Esta transferencia no será válida sin autorización de la jurisdicción nacional competente. Antes de conceder la autorización, el tribunal deberá ofrecer al titular la posibilidad de ser escuchado. La jurisdicción comunicará la autorización a la Organización, que procederá a su registro y publicación. La transferencia autorizada tendrá como consecuencia que el nuevo beneficiario de la licencia acepte las mismas obligaciones que las que incumbían al anterior beneficiario de la licencia.

Artículo 55
Modificación y retirada de la licencia no voluntaria

- 1) A petición del titular de la patente o del beneficiario de la licencia no voluntaria, la jurisdicción nacional competente podrá modificar la decisión de concesión de la licencia no voluntaria cuando surjan hechos nuevos que justifiquen esa modificación.
- 2) A petición del titular de la patente, el tribunal retirará la licencia no voluntaria:
 - a) si el motivo de su concesión ha dejado de existir;
 - b) si el beneficiario no respeta el ámbito de aplicación del artículo 52 4) a);

- c) si el beneficiario se ha atrasado en el pago de la compensación mencionada en el artículo 52 4) b).

En los casos previstos en los apartados a) y b), los demás titulares de la licencia podrán solicitar su retirada.

- 3) Cuando se retirase la licencia no voluntaria en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) a), se otorgará al beneficiario de la licencia no voluntaria un plazo razonable para dar por terminada la explotación industrial de la invención, si el cese inmediato acarrease un daño grave al beneficiario.
- 4) Las disposiciones de los artículos 51 y 52 del presente Anexo serán aplicables a la modificación o a la retirada de la licencia no voluntaria.

Artículo 56 **Recursos**

- 1) En un plazo de un (1) mes contado a partir de la publicación mencionada en el artículo 52 6), el titular de la patente, el beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial o toda persona que haya solicitado la concesión de una licencia no voluntaria podrá interponer un recurso ante la jurisdicción superior competente contra una decisión adoptada en virtud de los artículos 52 3), 54 2) ó 55.
- 2) El recurso mencionado en el párrafo 1), cuya finalidad es oponerse a la concesión de una licencia no voluntaria o a la autorización de transferir una licencia no voluntaria o a la modificación o la retirada de esa licencia, tiene efectos suspensivos.
- 3) La decisión sobre el recurso será notificada a la Organización, que procederá a su registro y publicación.

Artículo 57 **Extinción de las obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria**

Toda acción de nulidad de la patente deberá ejercerse contra el titular. Si una decisión judicial definitiva constatará la nulidad de la patente, el titular de la licencia no voluntaria quedará liberado de todas las obligaciones resultantes de la decisión por la que se le concedió la licencia no voluntaria.

SECCIÓN II – LICENCIAS NO VOLUNTARIAS POR SITUACIONES DE URGENCIA NACIONAL

Artículo 58 **Licencias no voluntarias por interés nacional**

- 1) Cuando una patente de invención presente un interés vital para la economía del país, la salud pública o la defensa nacional o cuando la falta o insuficiencia de su explotación comprometiese gravemente la satisfacción de las necesidades del país, tal patente podrá someterse al régimen de la licencia no voluntaria por acto administrativo del ministro competente del Estado miembro en cuestión.

- 2) El acto administrativo contemplado en el párrafo anterior determinará, previa negociación entre las partes interesadas y la Administración o el Organismo beneficiario:
 - a) la duración de la licencia;
 - b) el ámbito de aplicación de la licencia, en concreto los actos de explotación autorizados, incluidas la importación, las cantidades de los productos y el territorio que abarca la licencia;
 - c) la cuantía de las tasas.
- 3) Si el titular de la patente y la administración interesada no llegasen a un acuerdo sobre las condiciones de la licencia fijadas en el párrafo 2), éstas se fijarán por decisión del ministro competente del Estado miembro. No obstante, la parte más diligente podrá acudir a la jurisdicción nacional competente para que revise estas condiciones.

TÍTULO VI – OTRAS ACCIONES ANTE LA JUSTICIA Y PROCEDIMIENTO

SECCIÓN I – DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 59 Jurisdicciones competentes

- 1) Las acciones civiles relativas a las patentes se entablarán ante las jurisdicciones nacionales competentes y se juzgarán por la vía sumaria.
- 2) La jurisdicción nacional competente en materia penal ante la que se hubiere iniciado una acción por delito de falsificación adoptará una decisión sobre las excepciones planteadas por el acusado, sea respecto de la nulidad o caducidad de la patente, sea respecto de cuestiones relativas a la propiedad de la patente.

Artículo 60 Hechos anteriores a la concesión

Los hechos anteriores a la concesión de una patente no se podrán considerar atentatorios contra los derechos derivados de la patente. Sin embargo, se podrán comprobar y perseguir los hechos posteriores a la notificación al presunto falsificador de una copia oficial de la descripción de la invención anexa a la solicitud de patente. En este caso, la jurisdicción nacional competente suspenderá el procedimiento hasta la publicación de la concesión de la patente.

Artículo 61
Reivindicación de propiedad ante el Tribunal

- 1) Si una patente se hubiere concedido o adquirido por una invención ya sea infringiendo los derechos del inventor o de sus causahabientes, ya sea infringiendo una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de dicha patente.
- 2) La acción reivindicadora prescribirá en un plazo de tres (3) años contados a partir de la publicación de la concesión o de la adquisición de la patente.
- 3) No obstante, en caso de mala fe en el momento de la concesión o de la adquisición de la patente, el plazo de prescripción será de tres (3) años contados a partir de la expiración de la patente.
- 4) La parte más diligente comunicará a la Organización la decisión definitiva sobre la transferencia de la patente. La Organización la inscribirá en el registro especial y publicará una mención a la misma. Notificará esta decisión a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial.

SECCIÓN II – ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 62
Falsificación

- 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7, 49 y 58, constituirá delito de falsificación todo acto que atente contra los derechos del titular de la patente, sea mediante el empleo de medios que sean objeto de la patente, sea por encubrimiento o por la venta u oferta en venta o por la introducción de uno o varios objetos en el territorio nacional de uno de los Estados miembros.
- 2) La falsificación implica la responsabilidad civil y penal de su autor.
- 3) La falsificación podrá probarse por todo tipo de medios.

Artículo 63
Derecho de ejercer la acción

- 1) El titular de la patente ejercerá la acción por delito de falsificación. No obstante, el beneficiario de un derecho exclusivo de explotación y el titular de una licencia no voluntaria podrán ejercer esa acción, salvo estipulación en contrario, si tras un requerimiento el titular de la patente no ejerciera este derecho en un plazo de tres (3) meses a partir de la citación.
- 2) Se podrá admitir a todo licenciataria para que intervenga en la causa por falsificación que entable el titular de la patente a fin de obtener la reparación del perjuicio que se le deriva.

Artículo 64

Prevención de infracciones

- 1)** Toda persona habilitada para presentar demanda por falsificación podrá acudir a la jurisdicción nacional competente en procedimiento de urgencia a fin de hacer ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, toda medida contra el presunto falsificador o los intermediarios de cuyos servicios éste se valiera destinada a prevenir una infracción inminente de los derechos conferidos por el título o a impedir que se sigan produciendo actos sobre los que pese acusación de falsificación.
- 2)** La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas urgentes que se le requieran cuando las circunstancias exijan que estas medidas no se tomen contradictoriamente, en particular cuando el efecto de todo retraso fuera el de causar un perjuicio irreparable al demandante. La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, sólo podrá ordenar las medidas solicitadas si los elementos de prueba a los que razonablemente tenga acceso el demandante hacen verosímil que la infracción de sus derechos se esté produciendo o sea inminente.
- 3)** La jurisdicción nacional competente podrá prohibir la continuación de actos contra los que pese acusación de falsificación, supeditarla a que se constituyan garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandante u ordenar que se embarguen o se pongan en manos de un tercero los productos supuestamente atentatorios contra los derechos conferidos por el título para impedir su penetración o su circulación en los circuitos comerciales.
- 4)** La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, podrá supeditar la ejecución de las medidas que ordene a que el demandante constituya garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandado si ulteriormente se considerara infundada la acción por embargo o se anularan las medidas.
- 5)** Cuando las medidas adoptadas para detener la infracción de los derechos se ordenaran antes de emprender una actuación en cuanto al fondo, el demandante deberá acudir a la vía civil o penal en el plazo de veinte (20) días contados a partir del día siguiente a aquél en que se practicara la medida. De otro modo, a petición del demandado y sin que éste tenga que motivarla, se anularán las medidas ordenadas, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudieran reclamarse.

Artículo 65

Embargo en caso de falsificación

- 1)** Toda persona facultada para actuar en caso de falsificación estará en su derecho de hacer que se proceda en cualquier lugar, incluso en la frontera, ya sea a la relación detallada, con o sin toma de muestras, de los productos o procedimientos supuestamente falsificados, ya sea al embargo efectivo de los mismos.

- 2) En virtud de mandamiento emitido por la jurisdicción nacional competente previa solicitud y contra la presentación de la patente, en caso de falsificación procederá al embargo un agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, con inclusión de los funcionarios de aduana y, en su caso, con la asistencia expertos propuestos por el demandante. Cuando el caso lo requiera, las autoridades aduaneras informarán sin demora al demandante y al importador sobre la ejecución de las medidas ordenadas.
- 3) Cuando haya lugar a embargo, en el mandamiento se podrá imponer al demandante una fianza que deberá depositar antes de hacer que se proceda a aquél. La cuantía de dicha fianza deberá ser suficiente pero no constituir un impedimento para el recurso a ese procedimiento.
- 4) La fianza se impondrá siempre al extranjero que exija el embargo.
- 5) Al tenedor de los objetos descritos en una relación o embargados en virtud del mandamiento se le remitirá copia del mandamiento y, según el caso, del acta en que conste el depósito de la fianza, a defecto de lo cual se podrá invocar la nulidad y perseguir por daños y perjuicios al agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, incluido el funcionario de aduanas.

Artículo 66

Plazo para iniciar el procedimiento sobre el fondo

Si el demandante no interpusiere un recurso por la vía civil o por la vía correccional en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del embargo o del establecimiento de la relación, dicho embargo o relación se considerarán nulos de pleno derecho, sin menoscabo de la compensación por daños y perjuicios que pueda reclamarse, si hubiere lugar a ello.

Artículo 67

Elementos de prueba

- 1) A los fines del procedimiento civil relativo a la infracción de los derechos del titular mencionados en el artículo 6, si la materia de la patente es un procedimiento de obtención de un producto, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandado que pruebe que el procedimiento utilizado para obtener un producto idéntico es diferente del procedimiento patentado en uno de los casos siguientes:
 - a) el producto obtenido por el procedimiento es nuevo,
 - b) la probabilidad de que el producto idéntico se haya obtenido mediante el procedimiento es grande y el titular de la patente no ha podido, pese a esfuerzos razonables, determinar qué procedimiento fue utilizado en realidad.
- 2) Cuando se presente la prueba en contrario, se preservarán los intereses legítimos del demandado respecto de la protección de sus secretos de fabricación y comerciales.

Artículo 68

Búsqueda de informaciones

- 1)** En caso de que se le solicite, y a fin de determinar el origen y las redes de distribución de los productos o procedimientos objeto de falsificación que atentan contra los derechos del solicitante, la jurisdicción nacional competente podrá ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, la presentación de todos los documentos o informaciones que obren en poder del demandado o de toda persona a la que se haya encontrado en posesión de productos falsificados o que ejecuten procedimientos de falsificación o que presten servicios utilizados en actividades de falsificación o a la que se haya señalado como participante en la producción, la fabricación o la distribución de esos productos, la ejecución de esos procedimientos o la prestación de esos servicios.
- 2)** Se podrá ordenar la presentación de documentos o de informaciones si no hay impedimento legítimo para ello.
- 3)** Los documentos o informaciones buscados versarán en torno a:
 - a)** Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros tenedores anteriores de los productos, procedimientos o servicios, así como los de los mayoristas destinatarios y los minoristas;
 - b)** Las cantidades producidas, comercializadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por los productos, procedimientos o servicios en cuestión.

Artículo 69

Fijación de la indemnización por daños y perjuicios

La jurisdicción competente determinará el la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios dejados de percibir, que haya sufrido la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el perjuicio moral causado por la infracción al titular de los derechos.

Artículo 70

Prescripción

Las acciones por falsificación previstas en el presente capítulo prescribirán a los cinco (5) años contados a partir de los hechos que las causaron.

Artículo 71

Delito de falsificación y sanciones penales

El delito de falsificación se castigará con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 5.000.000 a 30.000.000 de francos CFA o con una de estas dos penas solamente, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan por la vía civil.

Artículo 72
Circunstancias agravantes

- 1) En caso de reincidencia o de circunstancias agravantes se doblarán las penas anteriores.
- 2) Existe reincidencia cuando se haya dictado contra el acusado, en los cinco (5) años anteriores, una primera condena por uno de los delitos previstos por el presente Anexo.
- 3) Las penas previstas en el artículo 71 se doblarán si el falsificador fuese un obrero o empleado que hubiese trabajado en los talleres o en el establecimiento del titular de la patente o si el falsificador, con la complicidad de un obrero o un empleado del titular de la patente, hubiese tenido conocimiento, por este último, de los procedimientos descritos en la patente.
- 4) En este último caso, el obrero o empleado podrá ser procesado en calidad de cómplice.

Artículo 73
Circunstancias atenuantes

Se aplicarán a los delitos previstos por el presente Anexo las disposiciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros relativas a las circunstancias atenuantes.

Artículo 74
Condiciones para emprender la acción pública

El inicio de la acción penal corresponderá conjuntamente al Ministerio Público y a la parte damnificada.

Artículo 75
Sanciones complementarias

- 1) En caso de condena, la jurisdicción nacional competente en materia civil o penal ordenará, contra el falsificador, el encubridor, el introductor o el vendedor, el decomiso o la destrucción de los objetos reconocidos como falsificados en función de su naturaleza y, de ser procedente, la de los instrumentos o utensilios destinados especialmente para su fabricación.
- 2) La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas de publicidad del fallo que sean apropiadas, en particular que se anuncie en carteles o se publique íntegramente o por extractos en los diarios o los servicios de comunicación al público en línea que designe y según las modalidades que determine.
- 3) Las medidas previstas en el párrafo precedente podrán dictarse incluso en caso de puesta en libertad.

- 4) En caso de condena, a petición de la parte damnificada la jurisdicción nacional competente en materia civil podrá ordenar, además de las medidas de publicidad contempladas en el párrafo precedente, que los productos que se hayan reconocido como falsificados y los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente para su creación o fabricación sean detraídos de los circuitos comerciales, apartados definitivamente de estos circuitos, destruidos o confiscados en beneficio de la parte damnificada
- 5) Las medidas previstas en el presente artículo se ordenarán a expensas del falsificador.

Artículo 76 Usurpación

Toda persona que en enseñas, anuncios, prospectos, carteles, marcas o estampillas asumiera la calidad de titular de una patente sin poseer una patente concedida de conformidad con el presente Acuerdo y su reglamento de aplicación otras la expiración de una patente anterior será sancionada con una multa de 1.000.000 a 5.000.000 de francos CFA. En caso de reincidencia la multa podrá duplicarse.

SECCIÓN III – MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 77 Adopción de medidas previa solicitud

- 1) Previa solicitud por escrito de toda persona interesada acompañada de los documentos que justifiquen su derecho a ello, la Administración de Aduanas podrá retener, en el marco de sus funciones de control, las mercancías que dicha persona sospeche que son falsificadas.
- 2) Los servicios aduaneros informarán sin demora al Procurador de la República, al solicitante y al importador de las mercancías de la retención a la que han procedido.
- 3) La medida de retención será levantada de pleno derecho si el solicitante, en el plazo de diez (10) días laborables contados a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica ante los servicios aduaneros:
 - a) ya sea la adopción de medidas cautelares;
 - b) ya sea de haber recurrido, ante el juez nacional competente, a la vía civil o a la vía correccional y, en su caso, haber constituido las garantías exigidas para cubrir su posible responsabilidad si más tarde no fuera reconocida la falsificación.

- 4) A los efectos de que se proceda a las actuaciones judiciales contempladas en el párrafo anterior, el solicitante podrá obtener de la Administración de Aduanas la comunicación de los nombres y las direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas así como de su cantidad, no obstante las disposiciones relativas al secreto profesional que los agentes de aduanas están obligados a observar.
- 5) Tras la expiración del plazo de diez (10) días previsto en el párrafo 3), cuando la decisión de suspensión de puesta en libre circulación de las mercancías no emane de una autoridad judicial ni de una administración independiente, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la facultad, previo depósito de una fianza, de hacer que se suspenda la decisión de retención ordenada.

Artículo 78 Actuación de oficio

- 1) Las autoridades aduaneras podrán, actuando de oficio, retener las mercancías sospechosas cuando tengan presunciones de prueba de que son falsificadas. Dichas autoridades podrán en todo momento solicitar al titular del derecho toda información que pudiera ayudarles en el ejercicio de sus facultades.
- 2) Se informará sin demora de la retención al titular del derecho, al importador o al exportador.
- 3) Podrá exigirse responsabilidades a las autoridades aduaneras en caso de retención injustificada, a menos que hayan actuado de buena fe.

TÍTULO VII – DISPOSICIONES DIVERSAS Y TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 79 Mantenimiento en vigor de las patentes concedidas o reconocidas al amparo del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999

- 1) Seguirán siendo válidas las patentes concedidas en virtud de las disposiciones del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999 y de su Anexo I.
- 2) Los derechos conferidos por dichas patentes expirarán en la fecha de su vencimiento normal en virtud del presente Artículo.

Artículo 80 Derechos adquiridos

- 1) El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de patente presentadas a partir del día de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo I del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

- 2)** Las solicitudes de patente presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán estando sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de dichas solicitudes.
- 3)** No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de las patentes concedidas de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estarán sometidos a las disposiciones del presente Anexo a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantienen.
- 4)** Queda derogado el Anexo I del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

ANEXO II
MODELOS DE UTILIDAD

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definiciones y criterios

- 1)** En el sentido del presente Anexo, se entenderá por modelos de utilidad protegidos por los certificados de registro expedidos por la Organización los instrumentos de trabajo o los objetos destinados a ser utilizados por las partes de esos instrumentos u objetos, siempre que sean útiles para el trabajo o a la utilización al que están destinados gracias a una nueva configuración, a un arreglo o a un nuevo dispositivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.
- 2)** En particular, no se considerarán objetos de modelo de utilidad en el sentido del párrafo 1):
 - a)** los descubrimientos, ni tampoco las teorías científicas y los métodos matemáticos;
 - b)** las creaciones estéticas;
 - c)** los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para el juego o en el ámbito de las actividades económicas, ni tampoco los programas informáticos;
 - d)** la presentación de informaciones.
- 3)** Las disposiciones del párrafo 2) sólo excluirán la protección por modelo de utilidad cuando solicite la protección para los elementos o actividades mencionadas consideradas en cuanto tales.

Artículo 2 Novedad

- 1)** El instrumento u objetos o sus partes, tal como se menciona en el artículo primero, no se considerarán como nuevos si en la fecha de presentación de la solicitud ante la Organización se hubiesen descrito en publicaciones o utilizado notoriamente desde al menos seis (6) meses antes en el territorio de uno de los Estados miembros de la Organización o en el territorio de un tercer Estado.
- 2)** La novedad a la que se hace referencia en el párrafo 1) no se verá afectada si dentro de los doce meses anteriores a la fecha mencionada en el párrafo 1) el instrumento u objeto o las partes de uno u otro han sido objeto de una divulgación resultante:
 - a)** de un abuso manifiesto respecto del solicitante o de su antecesor en derecho;
 - b)** del hecho de que el solicitante la haya exhibido en una exposición internacional oficial o reconocida oficialmente.

Artículo 3

Aplicación industrial

Se considerará que un modelo de utilidad es susceptible de aplicación industrial si su materia puede fabricarse o utilizarse en todo tipo de industria. La palabra "*industria*" deberá entenderse en el sentido más amplio; abarca, en particular, la artesanía, la agricultura, la pesca y los servicios.

Artículo 4

Materia no protegida como modelo de utilidad

- 1) No podrá registrarse el modelo de utilidad mencionado en el artículo primero del presente Anexo que sea contrario al orden público o a las buenas costumbres, a la salud pública, a la economía nacional o a la defensa nacional, en el entendido de que la explotación de ese modelo no será considerada como contraria al orden público o a las buenas costumbres únicamente porque esa explotación esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria.
- 2) Ningún modelo de utilidad podrá ser objeto de protección en virtud del presente Anexo si ya ha sido objeto de una patente de invención o de un registro de modelo de utilidad fundado en una solicitud anterior o en una solicitud que se beneficie de una prioridad anterior.

Artículo 5

Derechos conferidos

Con sujeción a las condiciones y a los límites fijados por el presente Anexo, el titular del certificado de registro tendrá derecho a prohibir a toda persona la explotación del modelo de utilidad mediante la fabricación, la oferta para la venta, la venta o el uso del modelo de utilidad, su importación y tenencia con fines de uso, su venta u su oferta para la venta.

Artículo 6

Duración de la protección

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, la duración de la protección conferida por el certificado de registro de un modelo de utilidad expirará al finalizar el décimo año contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Artículo 7

Derecho al certificado de registro del modelo de utilidad

- 1) El derecho al registro de un modelo de utilidad pertenece al inventor; se considerará que el titular del derecho es el solicitante.
- 2) Cuando varias personas hubiesen realizado la misma invención independientemente unas de otras, el derecho al registro de un modelo de utilidad pertenecerá a la persona que haya presentado una solicitud cuya fecha de presentación, o cuya fecha de prioridad válidamente reivindicada tratándose de una reivindicación de prioridad, sea la más antigua, siempre y cuando dicha solicitud no sea retirada, abandonada o rechazada.

- 3) Si la invención se hubiere realizado por varias personas conjuntamente, el derecho al registro del modelo de utilidad pertenecerá en común a todas ellas; el título se les otorgará en régimen de copropiedad.
- 4) El derecho al registro de un modelo de utilidad podrá cederse o transmitirse por sucesión.
- 5) Cuando una persona que no tenga derecho a un certificado de registro del modelo de utilidad haya presentado una solicitud, el derechohabiente podrá interponer una demanda de cesión de la solicitud o, de haberse concedido ya, del certificado de registro del modelo de utilidad. La acción con fines de cesión prescribirá a los cinco (5) años contados a partir de la fecha de publicación de la concesión del certificado de registro del modelo de utilidad. La acción dirigida contra un demandado de mala fe no irá asociada a ningún plazo.

Artículo 8 Coproiedad de un certificado de registro de modelo de utilidad

Salvo estipulación en contrario, la copropiedad de certificado de registro de modelo de utilidad se regirá por las disposiciones siguientes:

- a) Cada uno de los copropietarios podrá explotar la invención en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la invención o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.
- b) Cada uno de los copropietarios podrá ejercitar acciones por falsificación en beneficio propio. El copropietario que lo haga deberá notificar ese acto a los demás, debiendo suspenderse el procedimiento sobre la acción en tanto no demuestre esta notificación.
- c) Cada uno de los copropietarios podrá conceder a un tercero una licencia de explotación no exclusiva en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la invención o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.

No obstante, el proyecto de concesión deberá notificarse a los demás copropietarios, acompañándolo de una oferta de cesión de la parte proporcional por determinado precio.

En un plazo de tres (3) meses contado a partir de esta notificación, cualquiera de los copropietarios podrá oponerse a la concesión de licencia a condición de adquirir la parte correspondiente a quien desee conceder la licencia.

De no haber acuerdo en el plazo previsto en el párrafo precedente, la jurisdicción nacional competente fijará el precio. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la concesión de la licencia o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.

- d)** No podrá concederse una licencia de explotación exclusiva si no es con el acuerdo de todos los copropietarios o con autorización judicial.
- e)** Cada copropietario podrá en todo momento ceder su parte proporcional. Los copropietarios dispondrán de un derecho de preferente de compra durante el plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del proyecto de cesión. De no haber acuerdo sobre el precio, éste lo fijará la jurisdicción nacional competente. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la venta o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.
- f)** El copropietario de un certificado de registro de modelo de utilidad podrá notificar a los demás copropietarios que renuncia en favor de ellos a su parte proporcional. Desde la fecha de notificación de esa renuncia a la Organización, dicho copropietario quedará libre de todas sus obligaciones con respecto a los demás copropietarios, los cuales se repartirán la parte abandonada en proporción a sus derechos en la copropiedad, salvo que se convenga otra cosa.

Artículo 9

Creación del trabajador asalariado y creación de encargo

- 1)** Si el inventor del modelo de utilidad es un trabajador asalariado, el derecho al título de propiedad industrial se regirá, a falta de estipulaciones contractuales más favorables al trabajador asalariado, por las disposiciones siguientes:
 - a)** Las invenciones del trabajador asalariado, ya sea en el marco de un contrato de trabajo que conlleve una misión inventiva que corresponda a sus funciones efectivas, ya sea en la realización de estudios y de investigaciones que se le hayan encomendado explícitamente, pertenecerán al empleador. En ese caso, el trabajador asalariado que sea autor de tal invención disfrutará de una remuneración suplementaria que, de no ser determinada mediante negociación colectiva o individual, será fijada por la jurisdicción nacional competente.

- b)** Cuando en virtud del contrato de trabajo el trabajador asalariado no esté obligado a ejercer una actividad inventiva, pero haya inventado utilizando las técnicas o medios propios de la empresa o los datos aportados por ésta, el empleador tendrá derecho a hacerse atribuir la propiedad o el disfrute de la totalidad o de parte de los derechos derivados del certificado que protege la invención del trabajador asalariado. No obstante, el trabajador asalariado tendrá derecho a obtener por ella un precio justo que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijado por la jurisdicción nacional competente. Para su cálculo, ésta tomará en consideración todos los elementos que le pudieran ser proporcionados, en particular por el empleador y el trabajador asalariado, tanto en función de las aportaciones iniciales de uno y otro como de la utilidad industrial y comercial de la invención.
- c)** Todas las demás invenciones pertenecerán al trabajador asalariado.
- 2)** En todos los casos, el trabajador asalariado que sea el autor de una invención informará de ello sin demora a su empleador, que acusará recibo de la información.
- 3)** El trabajador asalariado y el empleador deberán comunicarse todas las informaciones útiles sobre la invención de que se trate y deberán abstenerse de toda divulgación que pudiera comprometer en todo o en parte el ejercicio de los derechos conferidos por el presente Anexo.
- 4)** So pena de nulidad, todo acuerdo entre el trabajador asalariado y su empleador cuyo objeto sea una invención del trabajador asalariado deberá constar por escrito.
- 5)** En la hipótesis contemplada en el párrafo 1) a), en caso de que el empleador renunciara expresamente al derecho a la patente, este derecho pertenecerá al trabajador asalariado.
- 6)** Las disposiciones del presente artículo también se aplicarán a los agentes del Estado, las colectividades públicas y toda otra persona jurídica. No obstante, la cuantía y las modalidades de pago de la remuneración suplementaria contemplada en el párrafo 1) a) serán fijadas por la legislación nacional de cada Estado miembro.
- 7)** Salvo estipulación contractual en contrario, el derecho al certificado de registro de un modelo de utilidad hecho en ejecución de un encargo pertenecerá a la persona que lo contrata.

Artículo 10

Limitación de los derechos conferidos por el certificado de registro del modelo de utilidad

- 1)** Los derechos derivados del certificado de registro del modelo de utilidad no se extenderán a:

- a) los actos relativos a productos comercializados en el territorio de un Estado miembro o de un tercer Estado por el titular del modelo de utilidad o con su consentimiento;
 - b) la utilización de productos a bordo de aeronaves, vehículos terrestres o buques extranjeros que ingresen de manera temporal o accidental en el espacio aéreo, en el territorio o en las aguas territoriales de un Estado miembro;
 - c) los actos relativos a un modelo de utilidad registrado, realizados con fines experimentales en el marco de la investigación científica y técnica o con fines de enseñanza;
 - d) los actos realizados de buena fe en el territorio de un Estado miembro por toda persona que, en la fecha de presentación de la solicitud, o cuando se reivindique una prioridad, en la fecha de prioridad de la presentación de la solicitud en virtud de la cual el modelo de utilidad se haya registrado en el territorio de un Estado miembro, estuviera en posesión del modelo de utilidad.
- 2) El derecho del poseedor contemplado en el párrafo 1) d) sólo podrá transmitirse junto con el fondo de comercio, la empresa o la parte de la empresa al cual o al cual esté vinculado.

TÍTULO II - FORMALIDADES RELATIVAS AL REGISTRO DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

SECCIÓN I – SOLICITUDES DE REGISTRO DE MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 11 Presentación de la solicitud

- 1) La solicitud de registro de un modelo de utilidad deberá presentarse ante la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo, en el presente Anexo y según las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 2) El expediente contendrá:
 - a) una solicitud al Director General de la Organización;
 - b) el justificante del pago a la Organización de las tasas exigidas;

- c) un poder por escritura privada, sin sello, si el solicitante está representado por un mandatario;
- d) un pliego cerrado que contenga dos ejemplares de:
 - i) una descripción que indique en virtud de qué configuración, estructura o dispositivo, el modelo de utilidad puede resultar útil para el trabajo o el uso al que está destinado; esta descripción deberá efectuarse de una manera clara y completa para que un experto en la materia con conocimientos y capacidad media pueda elaborar el mencionado modelo;
 - ii) los dibujos y clisés necesarios o útiles para comprender la descripción;
 - iii) un resumen descriptivo de lo expuesto en la descripción;
 - iv) la reivindicación o las reivindicaciones que definan el alcance de la protección solicitada y que no vayan más allá del contenido de la descripción mencionada en el apartado i).
 - v) indicaciones suficientes sobre la mejor manera de ejecutar la invención conocida del inventor en la fecha de presentación de la solicitud y, en caso de reivindicación de prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud.

Artículo 12 **Unidad del modelo de utilidad**

La solicitud se limitará a una sola materia principal, con los componentes que lo constituyen y las aplicaciones que se hayan indicado. La solicitud no podrá contener restricciones, condiciones ni reservas. Incluirá un título que designe de manera resumida y precisa la materia de la invención.

Artículo 13 **Reivindicación de la prioridad**

- 1) Toda persona que desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior estará obligada, a más tardar dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, a adjuntar a su solicitud, o remitir a la Organización:
 - a) una declaración por escrito en la que se indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en que se ha presentado y el nombre del solicitante;
 - b) una copia certificada conforme de la mencionada solicitud anterior;
 - c) y, en el caso de que no fuere el autor de esa solicitud, una autorización escrita del solicitante o de sus causahabientes que le permitan prevalerse de la prioridad en cuestión.

- 2) El solicitante que tenga el propósito de prevalerse varios derechos de prioridad en una misma solicitud deberá observar para cada uno de estos derechos los requisitos antes mencionados; asimismo, deberá pagar una tasa por cada derecho de prioridad invocado y aportar la justificación del pago de esa tasa en el mismo plazo de seis (6) meses antes mencionado.
- 3) La no presentación dentro de plazo de cualquiera de los documentos mencionados conllevará de pleno derecho, sólo respecto de la solicitud considerada, la pérdida del beneficio del derecho de prioridad invocado.
- 4) Todo documento que llegue a la Organización después de transcurridos seis (6) meses desde la presentación de la solicitud de registro será declarado inadmisibile.

Artículo 14

Transformación de una solicitud de patente en una solicitud de registro de modelo de utilidad y viceversa

1)

- a) En todo momento, antes de la concesión de una patente o del rechazo de una solicitud de patente, y previo pago de la tasa fijada, el solicitante podrá transformar su solicitud de patente en una solicitud de registro de modelo de utilidad, a la que se asignará la fecha de presentación de la solicitud inicial.
- b) En todo momento, antes de la concesión de un certificado de registro de modelo de utilidad o del rechazo de una solicitud de registro de modelo de utilidad y previo pago de la tasa fijada, el solicitante de un registro de modelo de utilidad podrá transformar su solicitud en una solicitud de patente, a la que se asignará la fecha de presentación de la solicitud inicial.

2)

- a) Cuando, de conformidad con las disposiciones del párrafo 1) a), una solicitud de patente se haya transformado en una solicitud de registro de modelo de utilidad, se considerará que ha sido retirada y la Organización inscribirá la mención "*retirada*" en el Registro de Patentes.
 - b) Cuando, de conformidad con las disposiciones del párrafo 1) b), una solicitud de registro de modelo de utilidad se haya transformado en una solicitud de patente, se considerará que ha sido retirada y la Organización inscribirá la mención "*retirada*" en el Registro de Modelos de Utilidad.
- 3) Una solicitud no podrá ser transformada más de una vez con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1).

Artículo 15

Inadmisibilidad por falta de pago

Ninguna solicitud de registro de modelo de utilidad será admisible si no va acompañada de un comprobante del pago a la Organización de la tasa de presentación y la tasa de publicación.

Artículo 16 **Fecha de presentación**

La Organización fijará como fecha de presentación la fecha de la recepción de la solicitud, redactada en uno de los idiomas de trabajo, siempre y cuando en el momento de la presentación dicha solicitud contenga:

- a)** una indicación expresa o implícita según la cual se ha solicitado la concesión de un certificado de registro de modelo de utilidad;
- b)** las indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante;
- c)** una parte que, a primera vista, parezca constituir la descripción de una invención y una o varias reivindicaciones;
- d)** un justificante del pago de las tasas exigidas.

Artículo 17 **Publicación de la solicitud**

- 1)** La Organización publicará, para cada solicitud de registro de modelo de utilidad, los datos siguientes:
 - a)** El número de la solicitud de registro de modelo de utilidad;
 - b)** la fecha de presentación de la solicitud;
 - c)** la razón social, el nombre y apellidos del titular de la patente y su dirección;
 - d)** el nombre y la dirección del inventor, salvo que éste haya solicitado que no sean mencionados en la solicitud de registro del modelo de utilidad;
 - e)** el nombre y la dirección del mandatario, en su caso;
 - f)** la mención de la prioridad o las prioridades, si una o varias prioridades se hubieran reivindicado válidamente;
 - g)** la fecha de prioridad, el nombre del país en el cual, o los países para los cuales, se haya presentado la solicitud anterior y el número de dicha solicitud;
 - h)** el título del modelo de utilidad;
 - i)** el resumen del modelo de utilidad;
 - j)** la fecha y el número de la solicitud internacional, en su caso;
 - k)** los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes.
- 2)** Para cada solicitud de registro de modelo de utilidad, la Organización también publicará, en su caso, la descripción, la reivindicación o las reivindicaciones y los dibujos.

- 3) La solicitud de registro de modelo de utilidad se publicará en un plazo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su presentación o de la fecha de prioridad, con excepción de las solicitudes internacionales.
- 4) El párrafo 2) no será aplicable a las solicitudes internacionales.

Artículo 18 Impugnación

- 1) Toda persona interesada podrá impugnar la concesión de un certificado de registro de modelo de utilidad remitiendo a la Organización, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación mencionada en el artículo 17, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deberán estar fundados en una infracción de lo dispuesto en los artículos 1º, 2, 3, 4 y 8 del presente Anexo o de un derecho registrado anterior cuyo titular es el impugnador.
- 2) La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante o a su mandatario, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma si así se le pide. Esta respuesta se comunicará al impugnador o a su mandatario.
- 3) Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oír a las partes o a su mandatario, previa solicitud.
- 4) Si la Organización considerara fundada la impugnación:
 - a) para determinadas reivindicaciones o por los motivos contemplados en los artículos 7 y 12, someterá la solicitud de certificado de modelo de utilidad a un nuevo examen;
 - b) para la totalidad de las reivindicaciones o por los motivos contemplados en los artículos 1 a 4, pondrá fin al examen de la solicitud.
 - c) Si la Organización considerara infundada la impugnación, proseguirá el examen de la solicitud de patente o del certificado de adición.

Artículo 19 Reivindicación de la propiedad ante la Organización

- 1) Cuando una persona que no tenga derecho al certificado de registro del modelo de utilidad haya presentado una solicitud de certificado de modelo de utilidad, la persona que tenga derecho al certificado de registro podrá reivindicar la propiedad de dicha solicitud ante la Organización en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de dicha solicitud enviando una comunicación por escrito en la que exponga los motivos de su reivindicación.
- 2) La Organización enviará una copia de la comunicación de reivindicación de propiedad al solicitante o a su mandatario, quien, en el plazo de tres (3) meses renovable por otros tres si lo ha solicitado, podrá responder de manera motivada a la comunicación. Esta respuesta le será comunicada a la persona que reivindica o a su mandatario.
- 3) Antes de decidir sobre la reivindicación de propiedad, la Organización oír a las partes o a su mandatario, si así se le solicitara.

- 4) La decisión de la Organización sobre la reivindicación de propiedad podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión a los interesados.
- 5) La Organización sólo transferirá la solicitud en la medida en que la reivindicación mencionada esté fundamentada.
- 6) La decisión definitiva sobre la transferencia de la solicitud se inscribirá en el registro especial de la Organización.

Artículo 20 **División de la solicitud**

- 1) Toda solicitud inicial de registro de modelo de utilidad que verse sobre varias materias podrá dividirse en varias solicitudes, llamadas solicitudes divisionarias,
 - a) al menos hasta que se tome la decisión sobre la concesión del certificado de registro del modelo de utilidad;
 - b) durante todo el procedimiento de examen, de impugnación o de reivindicación de propiedad de la solicitud de registro del modelo de utilidad;
 - c) durante todo el procedimiento de recurso relativo a la decisión sobre la reivindicación de la propiedad.
- 2) Las solicitudes divisionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en su caso, el beneficio del derecho de prioridad.
- 3) Será exigible el pago de una tasa para toda solicitud divisionaria.

SECCIÓN II – EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MODELOS DE UTILIDAD

Artículo 21 **Examen de las solicitudes**

- 1) Respecto de toda solicitud de certificado de registro de modelo de utilidad se efectuará un examen destinado a determinar que:
 - a) la invención que es objeto de la solicitud del certificado de registro no está excluida, en virtud de las disposiciones del artículo 4 del presente Anexo, de la protección conferida por el modelo de utilidad;
 - b) la reivindicación o las reivindicaciones están en conformidad con las disposiciones del párrafo 2) d) iv) del artículo 11 del presente Anexo;
 - c) se observan las disposiciones del artículo 12 del presente Anexo.

- 2)** Asimismo, se elaborará un informe de búsqueda destinado a determinar que:
- a)** en el momento de la presentación de la solicitud de certificado de registro no estuviese pendiente respecto de la misma invención una solicitud de certificado de registro presentada con anterioridad o que fuese beneficiaria de una prioridad anterior reivindicada válidamente;
 - b)** la invención:
 - i)** es nueva;
 - ii)** es susceptible de aplicación industrial.
- 3)** Respecto de las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, la Organización podrá prevalerse de las disposiciones de los artículos 20 y 36 del mencionado Tratado, relativas al informe de búsqueda internacional y al informe de examen preliminar internacional, respectivamente.

Artículo 22 Concesión

- 1)** Cuando la Organización compruebe que se reúnen todas las condiciones exigidas para la concesión de un certificado de registro y que se ha elaborado el informe al que hace referencia en el párrafo 2) del artículo 21, expedirá el certificado del registro del modelo de utilidad solicitado. Sin embargo, en todos los casos, la expedición de certificados de registro de modelos de utilidad se efectúa por cuenta y riesgo de los solicitantes y sin garantías respecto de la realidad, la novedad o el mérito de la invención o de la fidelidad o exactitud de la descripción.
- 2)** La concesión del certificado de registro de modelos de utilidad se efectúa por decisión del Director General de la Organización o por decisión de un funcionario de la Organización debidamente autorizado por el Director General.
- 3)** Los certificados de registro fundados en las solicitudes internacionales contempladas por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes se concederán en la misma forma prevista en el párrafo 2), aunque haciendo referencia a la publicación internacional prevista en el mencionado Tratado.

Artículo 23 Reglas aplicables al rechazo de una solicitud

- 1)** Será considerada irregular la solicitud que no cumpla los requisitos previstos en el artículo 11, con excepción de lo dispuesto en el apartado b), y en el artículo 12. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, invitándolo a regularizar los documentos en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de notificación. En caso de necesidad justificada, este plazo podrá ampliarse en otros treinta (30) días, a petición del solicitante o de su mandatario.

La solicitud regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial.

- 2)** De no proporcionarse los documentos regularizados en el plazo previsto, la solicitud de certificado de registro de modelo de utilidad será rechazada.

- 3) Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) sin que se haya invitado al solicitante o a su mandatario a corregirla, siempre que lo permita el procedimiento previsto y de conformidad con el mismo.
- 4) No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Organización podrá corregir los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.
- 5) En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del rechazo de una solicitud, el solicitante podrá presentar un recurso ante la Comisión Superior de Recursos, cuya decisión no podrá recurrirse.

SECCIÓN III – CERTIFICADOS DE MEJORA

Artículo 24

Derecho a los certificados de mejora

- 1) Durante el período de protección del modelo de utilidad, el inventor o sus causahabientes tendrán el derecho a aportar a la invención cambios, perfeccionamientos o adiciones, siempre que en la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos de forma establecidos por los artículos 11 y 13 del presente Anexo.
- 2) Se dejará constancia de esos cambios, perfeccionamientos o adiciones mediante certificados expedidos en la misma forma que el certificado de registro principal, y a partir de las fechas respectivas de la solicitud y de la expedición surtirán los mismos efectos que el certificado de registro principal mencionado.
- 3) Los certificados de mejora obtenidos por un causahabiente benefician a todos los demás.

Artículo 25

Duración del certificado de mejora

Los certificados de mejora se extinguirán con el certificado de registro principal. No obstante, la nulidad del certificado de registro principal no entraña, de pleno derecho, la nulidad del certificado o de los certificados de mejora correspondientes; incluso cuando por aplicación de las disposiciones del artículo 34, se haya declarado la nulidad absoluta, el certificado o los certificados de mejora podrán mantenerse con posterioridad al certificado de registro principal hasta la expiración de la duración normal de este último, siempre que se sigan pagando las tasas anuales que deberían abonarse si el certificado de registro no se hubiese anulado.

Artículo 26
**Transformación de una solicitud de certificado de mejora
en una solicitud de certificado de registro
del modelo de utilidad**

Mientras que el certificado de mejora no se haya concedido, el solicitante podrá obtener la transformación de la solicitud de certificado de mejora en una solicitud de certificado de registro de modelo de utilidad, cuya fecha de presentación será la de la solicitud inicial.

Artículo 27
**Requisitos formales para la transformación de una solicitud
de certificado de mejora en una solicitud de
certificado de registro de modelo de utilidad**

El inventor que, para incorporar un cambio, un perfeccionamiento o una adición, deseara obtener un certificado de registro de modelo de utilidad principal en lugar de un certificado de mejora que expire con el certificado de registro anterior, deberá cumplir los requisitos formales previstos en los artículos 11 y 13.

Artículo 28
**Independencia del derecho de explotación de los certificados de registro
de modelo de utilidad relacionados con la misma materia**

La persona que haya obtenido un certificado de registro de modelo de utilidad para una invención relacionada con la materia de otro modelo de utilidad, no tendrá derecho alguno de explotación de la invención ya protegida y, recíprocamente, el titular del certificado de registro anterior no podrá explotar la invención que sea objeto de un nuevo certificado de registro de modelo de utilidad.

TÍTULO III - PUBLICACIÓN

Artículo 29
Publicación de los certificados de registro de modelos de utilidad

- 1) La Organización publicará los datos siguientes por cada certificado de registro de modelo de utilidad concedido:
 - a) el número del certificado de registro del modelo de utilidad;
 - b) el número de presentación de la solicitud;
 - c) la fecha de presentación;
 - d) la razón social y el nombre y apellidos y la dirección del solicitante;
 - e) el nombre y la dirección del inventor del modelo de utilidad, salvo que éste haya pedido que no se lo mencione en el certificado de registro;

- f) el nombre y la dirección del mandatario, si lo hubiere;
 - g) la mención de la prioridad o las prioridades, en el caso de que una o más prioridades se hayan reivindicado válidamente;
 - h) la fecha de prioridad y el nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior o del país o países para los cuales se haya presentado y el número de la solicitud anterior;
 - i) la fecha de concesión del certificado de registro;
 - j) el título del modelo de utilidad;
 - k) el resumen;
 - l) los símbolos de la clasificación internacional de los modelos de utilidad.
- 2) En el reglamento de aplicación se determinarán las modalidades de publicación de la descripción del modelo de utilidad, los eventuales dibujos, las reivindicaciones y el resumen.

Artículo 30 **Comunicación de las descripciones, dibujos y clisés**

- 1) Las descripciones, dibujos y clisés de los modelos de utilidad registrados se conservarán en la organización y, tras la publicación prevista en el artículo 29, se comunicarán a cualquiera que lo solicite.
- 2) Toda persona podrá obtener, a partir de la fecha de la publicación mencionada en el artículo 29, una copia oficial de las descripciones, dibujos y clisés antes mencionados.
- 3) Las disposiciones de los párrafos 1) y 2) se aplicarán a las copias oficiales efectuadas por los solicitantes que hayan estimado procedente acogerse a la prioridad de una solicitud anterior y a los documentos que facultan a determinados solicitantes a reivindicar esa prioridad.
- 4) El titular de una solicitud de registro que estime procedente acogerse en el extranjero a la prioridad de su solicitud antes del registro del modelo de utilidad podrá obtener una copia oficial de la solicitud.

TÍTULO IV – TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS Y LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 31 Transmisión y cesión de derechos

- 1) Los derechos que corresponden a una solicitud de registro de modelos de utilidad o a un modelo de utilidad registrado son transmisibles total o parcialmente.
- 2) Deberá dejarse constancia por escrito, bajo pena de nulidad, de todo acto que implique la transferencia de la propiedad, la concesión del derecho de explotación o la cesión de ese derecho, o la constitución o levantamiento de la prenda respecto de una solicitud de registro de modelo de utilidad o de un modelo de utilidad registrado.

Artículo 32 Inscripción de actos en el registro especial de modelos de utilidad

- 1) Los actos mencionados en el artículo 31 sólo serán oponibles frente a terceros cuando hayan sido registrados en el registro especial de modelos de utilidad mantenido por la Organización y publicados en el boletín oficial de propiedad industrial. La Organización conservará un ejemplar del documento en el que se haya dejado constancia de dichos actos.
- 2) En las condiciones establecidas por vía reglamentaria, la Organización expedirá a todos los que lo soliciten una copia de las inscripciones efectuadas en el registro especial de modelos de utilidad, así como el estado de las inscripciones que subsistan sobre los modelos de utilidad dados en prenda o un certificado que acredite su inexistencia.

Artículo 33 Explotación de pleno derecho del modelo de utilidad y de sus mejoras

- 1) Las personas que hayan adquirido del titular de un certificado de registro de modelo de utilidad o de sus causahabientes la facultad de explotar el modelo de utilidad se beneficiarán, de pleno derecho, de las mejoras incorporadas a ese modelo por el titular o por sus causahabientes. Recíprocamente, el titular o sus causahabientes se beneficiarán de las mejoras incorporadas ulteriormente al modelo de utilidad por quienes hubiesen adquirido el derecho de explotación de dicho modelo.
- 2) Las personas que tengan el derecho a beneficiarse de las mejoras mencionadas en el párrafo 1) podrán solicitar una copia a la Organización.

Artículo 34 Contrato de licencia

- 1) El titular de un certificado de registro de modelo de utilidad podrá, por contrato, conceder a una persona física o jurídica una licencia que le permita explotar el modelo de utilidad registrado.

- 2) La duración de la licencia no podrá ser superior a la del modelo de utilidad.
- 3) El contrato de licencia se establecerá por escrito y estará firmado por las partes.
- 4) El contrato de licencia deberá inscribirse en el registro especial de modelos de utilidad. Sólo surtirá efectos frente a terceros tras la inscripción en dicho registro y la publicación en la forma prevista en el reglamento de aplicación del presente Anexo.
- 5) La licencia será cancelada del registro a petición del titular de un certificado de registro del modelo de utilidad o del concesionario de la licencia, previa presentación de la prueba de la expiración o de la rescisión del contrato de licencia.
- 6) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la concesión de una licencia no excluirá, para quien la concede, ni la posibilidad de otorgar licencias a otras personas, siempre que dé aviso de ello al concesionario de la licencia, ni la de explotar él mismo el modelo de utilidad registrado.
- 7) La concesión de una licencia exclusiva impedirá que quien la concede otorgue licencias a otras personas y que, salvo estipulación en contrario del contrato de licencia, él mismo explote el modelo de utilidad registrado.

Artículo 35 **Cláusulas nulas**

- 1) En los contratos de licencia o en las cláusulas convenidas en relación con esos contratos, serán nulas las cláusulas constitutivas de prácticas contrarias a la competencia y, en general, las que impongan al concesionario de la licencia, en el plano industrial o comercial, limitaciones no derivadas de los derechos conferidos por el modelo de utilidad o no necesarias para el mantenimiento de esos derechos.
- 2) No se considerarán como limitaciones previstas en el párrafo 1):
 - a) las restricciones respecto de la medida, el alcance o la duración de la explotación del certificado de registro del modelo de utilidad registrado;
 - b) la obligación impuesta al concesionario de la licencia de abstenerse de todo acto susceptible de afectar a la validez del modelo de utilidad registrado.
- 3) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la licencia no podrá cederse a terceros; el concesionario de la licencia no estará autorizado a conceder sublicencias.

Artículo 36 **Verificación de las cláusulas nulas**

A petición de toda parte interesada, la jurisdicción nacional competente verificará la existencia de las cláusulas nulas contempladas en el artículo 35.

TÍTULO V – LICENCIAS NO VOLUNTARIAS

Artículo 37

Licencia no voluntaria por falta de explotación

- 1)** A petición de toda persona, presentada tras la expiración de un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de certificado de modelo de utilidad o de un plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de la concesión del certificado, si este último expira más tarde, se podrá conceder una licencia no voluntaria si se cumplen una o más de las condiciones siguientes:
 - a)** el modelo de utilidad no haya sido explotado en el territorio de uno de los Estados miembros en la fecha de presentación de la solicitud; o
 - b)** la explotación del modelo de utilidad en el territorio mencionado no satisface las condiciones razonables de la demanda del producto protegido;
 - c)** debido a la negativa del titular del certificado de registro a conceder licencias en condiciones y modalidades comerciales razonables, el establecimiento o la realización de actividades industriales o comerciales en el territorio mencionado sufre un perjuicio injusto y sustancial.
- 2)** No obstante lo dispuesto en el párrafo 1) no podrá concederse una licencia no voluntaria si el titular del certificado de registro del modelo de utilidad justificara la falta de explotación con motivos legítimos.

Artículo 38

Licencia no voluntaria para un certificado de registro dependiente

Cuando una invención protegida por un certificado de modelo de utilidad no pueda explotarse sin afectar los derechos atribuidos a un certificado de registro anterior cuyo titular denegara la autorización de utilización en condiciones y modalidades comerciales razonables, el titular del certificado de registro ulterior podrá obtener de la jurisdicción nacional competente una licencia no voluntaria para esta utilización en las mismas condiciones que las aplicables a las licencias no voluntarias concedidas por falta de explotación, así como en las siguientes condiciones adicionales:

- a)** la invención reivindicada en el certificado de registro ulterior representa un progreso técnico importante, o tiene un interés económico considerable, en relación con la invención reivindicada en el certificado de registro anterior;
- b)** el titular del certificado de registro anterior tendrá derecho a una licencia recíproca en condiciones razonables para utilizar la invención reivindicada en el certificado de registro ulterior, y
- c)** no podrá cederse el uso del certificado de registro anterior, a menos que se transfiera también el certificado de registro ulterior.

Artículo 39
Demanda de concesión de una licencia no voluntaria

- 1)** La demanda de concesión de una licencia no voluntaria se presentará en la jurisdicción nacional competente del domicilio del titular del certificado de registro o, si este último estuviera domiciliado en el extranjero, en la jurisdicción nacional competente del lugar en el que haya elegido domicilio o haya designado un mandatario a los fines de la presentación de la solicitud. Se admitirán únicamente las presentadas por las personas domiciliadas en territorio de uno de los Estados miembros.

El titular del certificado de registro o su mandatario serán notificados de la demanda lo más rápidamente posible.

- 2)** La demanda deberá contener:

- a)** el nombre y la dirección del demandante;
- b)** el título del certificado de registro y el número del certificado de registro cuya licencia no voluntaria se solicite;
- c)** la prueba de que la explotación industrial del modelo registrado en el territorio anteriormente mencionado no satisface las condiciones razonables de la demanda del producto protegido;
- d)** en caso de licencia no voluntaria solicitada en virtud de las disposiciones de los artículos 37 y 38, una declaración del demandante, en virtud de la cual se compromete a explotar industrialmente, en territorio de uno de los Estados miembros, la invención patentada para satisfacer las necesidades del mercado.

- 3)** La demanda deberá estar acompañada de:

- a)** la prueba de que el demandante se ha dirigido previamente al titular del certificado de registro por carta certificada solicitándole una licencia contractual, pero que no ha obtenido de éste una licencia en condiciones y modalidades comerciales razonables ni en un plazo razonable;
- b)** cuando se trate de una licencia no voluntaria requerida en virtud de los artículos 37 y 38, la prueba de que el demandante está en condiciones de explotar industrialmente el modelo registrado.

Artículo 40
Concesión de una licencia no voluntaria

- 1)** La jurisdicción nacional competente examinará si la demanda de concesión de la licencia no voluntaria reúne las condiciones fijadas por el artículo 39. Si la mencionada demanda no reúne las condiciones mencionadas anteriormente, la jurisdicción la rechazará. Antes del rechazo, la jurisdicción comunicará al solicitante el defecto de su demanda, permitiéndole subsanarlo.

- 2) Cuando la demanda de concesión de la licencia no voluntaria reúna las condiciones fijadas por el artículo 39, la jurisdicción nacional competente la notificará al titular del certificado de registro en cuestión y todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro de patentes invitándolos a presentar por escrito, en un plazo de tres (3) meses, observaciones sobre dicha demanda. Esas observaciones se comunicarán al demandante. Asimismo, la jurisdicción dará traslado de la demanda a toda autoridad gubernamental interesada. La jurisdicción celebrará una audiencia en la que se examinará la demanda y las observaciones recibidas; se invitará a esta audiencia al demandante, al titular del certificado de registro, a todo beneficiario de una licencia mencionada anteriormente y a toda autoridad gubernamental interesada.
- 3) Una vez concluido el procedimiento mencionado en el párrafo 2), la jurisdicción nacional competente adoptará una decisión, y concederá o denegará la licencia no voluntaria.
- 4) Si se concede la licencia voluntaria, en la decisión del tribunal se determinará:
 - a) el ámbito de aplicación de la licencia, e indicará, en particular los actos previstos en el artículo 5 del presente Anexo, a los que se extiende, y el período durante el cual se la concede, en el entendido de que una licencia no voluntaria concedida en virtud de las disposiciones de los artículos 37 y 38 no podrá extenderse al acto de importar;
 - b) la cuantía de la compensación debida por el beneficiario de la licencia al titular del certificado de registro; en ausencia de acuerdo entre las partes; esta compensación, que tendrá en cuenta todas las circunstancias del caso, deberá ser equitativa.

La cuantía podrá ser objeto de revisión judicial a petición del titular de la licencia no voluntaria o del certificado de registro.
- 5) La decisión de la jurisdicción nacional competente deberá ser fundada. La parte más diligente comunicará a la Organización la decisión definitiva.
- 6) La Organización inscribirá la decisión en el registro especial y publicará una mención de la misma. La Organización notificará esta decisión a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial.

Artículo 41

Derechos y obligaciones del beneficiario de una licencia no voluntaria

- 1) Tras la expiración del plazo para la presentación de recurso fijado en el artículo 44 del presente Anexo, o a partir de la fecha en que un recurso haya sido solventado manteniendo, en su totalidad o en parte, la decisión en virtud de la cual la jurisdicción nacional competente concedió la licencia no voluntaria, la concesión de esta última autorizará a su beneficiario a explotar la invención protegida por el modelo de utilidad, de conformidad con las condiciones fijadas en la decisión de la jurisdicción o en la decisión adoptada sobre el recurso, y lo obligará a pagar la compensación fijada en las decisiones mencionadas.

- 2) La concesión de la licencia no voluntaria no afecta ni a los contratos de licencia ni a las licencias no voluntarias en vigor y no excluye ni la concertación de otros contratos de licencia, ni la concesión de otras licencias no voluntarias.

Sin embargo, el titular del certificado de registro no podrá conceder a otros licenciarios condiciones más ventajosas que las de la licencia no voluntaria.

Artículo 42 **Limitación de la licencia no voluntaria**

- 1) El beneficiario de la licencia no voluntaria no podrá, sin el consentimiento del titular del certificado de registro, autorizar a un tercero a realizar los actos que el propio beneficiario está autorizado a realizar en virtud de la licencia no voluntaria.
- 2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), la licencia no voluntaria podrá transferirse junto con el fondo de comercio, la empresa o el establecimiento que explote la invención objeto del certificado de registro. Esta transferencia no será válida sin autorización de la jurisdicción nacional competente. Antes de conceder la autorización, el tribunal deberá ofrecer al titular la posibilidad de ser escuchado. La jurisdicción comunicará la autorización a la Organización, que procederá a su registro y publicación. La transferencia autorizada tendrá como consecuencia que el nuevo beneficiario de la licencia acepte las mismas obligaciones que las que incumbían al anterior beneficiario de la licencia.

Artículo 43 **Modificación y retirada de la licencia no voluntaria**

- 1) A petición del titular del certificado de registro o del beneficiario de la licencia no voluntaria, la jurisdicción nacional competente podrá modificar la decisión de concesión de la licencia no voluntaria cuando surjan hechos nuevos que justifiquen esa modificación.
- 2) A petición del titular del certificado de registro, el tribunal retirará la licencia no voluntaria:
 - a) si el motivo de su concesión ha dejado de existir;
 - b) si el beneficiario no respeta el ámbito de aplicación del artículo 40 4) a);
 - c) si el beneficiario se ha atrasado en el pago de la compensación mencionada en el artículo 40.

En los casos previstos en los apartados a) y b), los demás titulares de la licencia podrán solicitar su retirada.

- 3) Cuando se retire la licencia no voluntaria en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) a), se otorgará al beneficiario de la licencia no voluntaria un plazo razonable para dar por terminada la explotación industrial de la invención, si el cese inmediato acarree un daño grave al beneficiario.
- 4) Las disposiciones de los artículos 39 y 40 del presente Anexo serán aplicables a la modificación o a la retirada de la licencia no voluntaria.

Artículo 44 Recurso

- 1)** En un plazo de un (1) mes contado a partir de la publicación mencionada en el artículo 40 6), el titular del certificado de registro, el beneficiario de una licencia sobre la invención o toda persona que haya solicitado la concesión de una licencia no voluntaria podrá interponer un recurso ante la jurisdicción superior competente contra una decisión adoptada en virtud de los artículos 40 3), 42 2) ó 43.
- 2)** El recurso mencionado en el párrafo 1), cuya finalidad es oponerse a la concesión de una licencia no voluntaria o a la autorización de transferir una licencia no voluntaria o a la modificación o la retirada de esa licencia, tiene efectos suspensivos.
- 3)** La decisión sobre el recurso será notificada a la Organización, que procederá a su registro y publicación.

Artículo 45 Defensa de los derechos conferidos

- 1)** Por carta certificada, el beneficiario de una licencia contractual exclusiva podrá intimar al titular del certificado de registro de un modelo de utilidad a iniciar las acciones judiciales necesarias para la imposición de sanciones civiles o penales por toda infracción de los derechos derivados del certificado señalada por dicho beneficiario.
- 2)** Si en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la intimación prevista en el párrafo 1), el titular del certificado de registro se negara a iniciar las acciones mencionadas en el párrafo anterior o no las iniciase, el beneficiario de la licencia registrada podrá iniciarlas en su propio nombre, sin perjuicio del derecho del titular del certificado de registro a intervenir en esa acción.

Artículo 46 Extinción de las obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria

Toda acción de nulidad del certificado de registro de un modelo de utilidad deberá ejercerse contra el titular de dicho certificado. Si una decisión judicial definitiva constatará la nulidad del certificado de registro, el titular de la licencia no voluntaria quedará liberado de todas las obligaciones resultantes de la decisión por la que se le concedió la licencia no voluntaria.

Artículo 47 Licencias no voluntarias por interés nacional

- 1)** Cuando un certificado de registro de modelo de utilidad presente un interés vital para la economía del país, la salud pública o la defensa nacional o cuando la falta o insuficiencia de su explotación comprometiese gravemente la satisfacción de las necesidades del país, podrá someterse al régimen de la licencia no voluntaria por acto administrativo del ministro competente del Estado miembro en cuestión.

Dicho acto determinará, previa negociación entre las partes interesadas y la Administración o el Organismo beneficiario, las condiciones de duración y el ámbito de aplicación, en particular los actos de explotación, incluidas la importación, las cantidades de los productos, el territorio o la región que debe cubrir la licencia no voluntaria así como el monto de las tasas.

Las licencias no voluntarias por necesidades sanitarias estarán sujetas a las mismas condiciones fijadas en el párrafo 1) del artículo 37 del presente Anexo.

Cuando la finalidad de la licencia consista en poner remedio a una práctica contraria a la competencia o en caso de urgencia, el Ministro no estará obligado a intentar conseguir un acuerdo amistoso.

- 2) Si el titular del modelo de utilidad y la administración interesada no llegasen a un acuerdo sobre las condiciones de duración y ámbito de aplicación de la licencia no voluntaria ni sobre el monto de las tasas, éstas se fijarán por decisión del Ministro competente del Estado miembro. No obstante, se las podrá revisar previo recurso formulado por la parte más diligente.

Artículo 48 **Licencias de pleno derecho**

- 1) A reserva de que se respeten las cláusulas de una licencia registrada anteriormente, el titular de un certificado de registro de modelo de utilidad podrá solicitar a la Organización que se inscriba en el registro la mención "*licencias de pleno derecho*" respecto de su certificado de registro de modelo de utilidad. Esta mención se inscribirá en el registro especial de modelos de utilidad y la Organización procederá sin demora a su publicación.
- 2) La inscripción de esta mención en el registro confiere el derecho a obtener una licencia para explotar el mencionado certificado de registro en condiciones que, en ausencia de acuerdo entre las partes de que se trate, serán fijadas por la jurisdicción nacional competente. La inscripción entraña asimismo una reducción de la tasa.
- 3) El titular de la patente podrá, en todo momento, solicitar a la Organización que suprima la mención "*licencias de pleno derecho*". Si ninguna licencia estuviera en vigor o si todos los beneficiarios de licencias lo consienten por unanimidad, la Organización suprimirá esta mención, una vez pagada la totalidad de las tasas anuales que deberían haberse pagado si esta mención no se hubiese inscrito en el registro.
- 4) Las disposiciones del artículo 24 1) del presente Anexo se aplicarán también a las licencias de pleno derecho.
- 5) El beneficiario de una licencia de pleno derecho no podrá ni cederla ni conceder sublicencias en virtud de esta licencia.

TÍTULO VI – NULIDAD Y CADUCIDAD; ACCIONES CONEXAS

SECCIÓN 1 – NULIDAD Y CADUCIDAD

Artículo 49 Nulidad

- 1)** Serán nulos y sin efecto los modelos de utilidad registrados en los siguientes casos:
 - a)** si, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2 y 3 del presente Anexo, el modelo de utilidad no es nuevo y no es susceptible de aplicación industrial;
 - b)** si, según los términos del artículo 4, el modelo de utilidad no es susceptible de ser registrado, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse por la fabricación o la venta de productos prohibidos;
 - c)** si la descripción que acompaña al modelo de utilidad no es conforme con la descripción del artículo 11 2) d) i) o si no indica, de manera completa y leal, los verdaderos medios del solicitante.
- 2)** Asimismo serán nulas y sin efecto las mejoras que no se relacionaran con el modelo de utilidad, según lo previsto en el presente Anexo.
- 3)** La nulidad podrá afectar a la totalidad o a parte de las reivindicaciones.

Artículo 50 Caducidad

- 1)** El titular de un certificado de registro del modelo de utilidad que no haya pagado la tasa anual en la fecha de aniversario de presentación de su solicitud quedará privado de todos sus derechos.
- 2)** No obstante, el interesado dispondrá de un plazo de seis (6) meses para efectuar válidamente el pago de la tasa anual. En ese caso, deberá pagar también una tasa complementaria.
- 3)** Se considerarán válidos los pagos efectuados como complemento de tasas anuales o tasas complementarias en el plazo de seis (6) meses antes mencionado.
- 4)** También se considerarán válidos los pagos efectuados en concepto de tasas anuales y tasas complementarias vencidas y relativos a una solicitud de registro de un modelo de utilidad resultante de la transformación en una solicitud de certificado de registro de modelo de utilidad, de conformidad con el artículo 14, a condición de que esos pagos hayan tenido lugar en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la solicitud de transformación.

Artículo 51 Restauración

- 1)** Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 49 y 50, cuando no se renueve la protección conferida por el modelo de utilidad debido a circunstancias ajenas a la voluntad del titular de ese modelo, el titular o sus causahabientes, previo pago de la tasa anual exigida y del pago de una sobretasa cuyo monto se fijará por vía reglamentaria, podrá solicitar su restauración en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que las circunstancias mencionadas hayan dejado de existir y, a más tardar, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha en que hubiere correspondido el pago de la tasa anual.
- 2)** La solicitud de restauración del modelo de utilidad, acompañada de los documentos justificativos del pago de la tasa y de la sobretasa mencionados en el párrafo anterior, deberá dirigirse a la Organización y contendrá la exposición de los motivos que, para el titular o sus causahabientes, justifiquen la restauración.
- 3)** La Organización examinará los motivos mencionados y restaurará el modelo de utilidad o rechazará la solicitud si considera que esos motivos no son fundados.
- 4)** La restauración no entrañará una prórroga de la duración máxima del modelo de utilidad.
- 5)** La restauración del modelo de utilidad implicará también la restauración de los certificados de mejora relativos a ese modelo de utilidad.
- 6)** La decisión de rechazar el modelo de utilidad, consecutiva a la solicitud de restauración podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación.
- 7)** Los modelos de utilidad restaurados se publicarán por la Organización en la forma prevista en el reglamento de aplicación del presente Anexo.
- 8)** Cuando la solicitud de registro del modelo de utilidad no se haya presentado en los plazos fijados por los convenios internacionales se aplicarán los párrafos 1) a 6).

SECCIÓN II – ACCIONES DE NULIDAD O DE CADUCIDAD

Artículo 52 Ejercicio de la acción

- 1)** Toda persona interesada podrá ejercer la acción de nulidad y la acción de caducidad.
- 2)** En toda instancia destinada a que se declare la nulidad o la caducidad de un modelo de utilidad, el Ministerio Público podrá intervenir en calidad de parte y adoptar medidas para que se declare la nulidad o la caducidad absoluta del modelo de utilidad.

- 3) El Ministerio Público podrá actuar directamente por la vía principal para hacer que se declare la nulidad en los casos previstos en el artículo 49 1).
- 4) En los casos previstos en el párrafo anterior, deberá iniciarse una demanda contra todos los causahabientes cuyos actos se hayan inscrito en el registro de modelos de utilidad de la Organización de conformidad con el artículo 32.

Artículo 53 **Jurisdicción competente**

- 1) Las acciones contempladas en el artículo 52, así como todas las impugnaciones relativas a la propiedad de los modelos de utilidad se entablarán ante las jurisdicciones nacionales competentes.
- 2) Si la acción se dirigiese simultáneamente contra el titular del certificado de registro del modelo de utilidad o contra uno o varios concesionarios parciales de dicho modelo, se presentará ante la jurisdicción nacional competente del domicilio originario o elegido del titular antes mencionado.
- 3) La causa será instruida y juzgada por la vía sumaria. De ser necesario, se hará traslado de la misma al Ministerio Público.

Artículo 54 **Inscripción de la decisión judicial relativa a la nulidad o la caducidad**

Cuando se haya declarado la nulidad o la caducidad absoluta de un modelo de utilidad por una decisión judicial que haya adquirido fuerza de cosa juzgada, la jurisdicción notificará esta circunstancia a la Organización y la nulidad o la caducidad declarada en el territorio de un Estado miembro se inscribirá en el registro especial de modelos de utilidad y se publicará en la forma prevista en el artículo 29 para los modelos de utilidad concedidos.

TÍTULO VII – FALSIFICACIÓN, ACCIONES JUDICIALES Y SANCIONES

Artículo 55 **Falsificación**

- 1) Constituye delito de falsificación toda infracción de los derechos del titular del modelo de utilidad registrado, tal como se definen en el artículo 5 del presente Anexo, en particular mediante la fabricación de productos, el empleo de medios que constituyan la materia del modelo de utilidad, el encubrimiento, la venta o la oferta en venta o la introducción de uno o varios productos en el territorio nacional de uno de los Estados miembros.
- 2) La falsificación implica la responsabilidad civil y penal de su autor.

- 3) A petición del titular del certificado de registro del modelo de utilidad, o del licenciario cuando éste haya instado al titular a entablar un procedimiento judicial y el titular se haya negado o no lo haya hecho, la jurisdicción nacional competente podrá dictar un mandato judicial para hacer que cese la falsificación o para impedir una falsificación inminente o un acto de competencia desleal mencionado en el Anexo VIII, y podrá conceder una indemnización por daños y perjuicios y cualquier otra reparación prevista en la legislación nacional.

Se podrá admitir al titular del certificado para que intervenga en la causa entablada por el licenciario de conformidad con el párrafo precedente.

Se podrá admitir a todo titular de una licencia a que intervenga en la causa entablada por el titular del certificado a fin de obtener la reparación del perjuicio que se le deriva.

Artículo 56 **Hechos anteriores al registro**

Los hechos anteriores al registro de un modelo de utilidad no se considerarán atentatorios contra los derechos del titular del modelo de utilidad y no podrán justificar una condena, incluso en el fuero civil, con excepción de los hechos posteriores a una notificación al presunto falsificador de una copia oficial de la descripción de la invención que acompañe a la solicitud de registro del modelo de utilidad.

Artículo 57 **Prevención de infracciones**

- 1) Toda persona habilitada para presentar demanda por falsificación podrá acudir a la jurisdicción nacional competente en procedimiento de urgencia a fin de hacer ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, toda medida contra el presunto falsificador o los intermediarios de cuyos servicios éste se valiera destinada a prevenir una infracción inminente de los derechos conferidos por el certificado o a impedir que se sigan produciendo actos sobre los que pese acusación de falsificación.
- 2) La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas urgentes que se le requieran cuando las circunstancias exijan que estas medidas no se tomen contradictoriamente, en particular cuando el efecto de todo retraso fuera el de causar un perjuicio irreparable al demandante. La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, sólo podrá ordenar las medidas solicitadas si los elementos de prueba a los que razonablemente tenga acceso el demandante hacen verosímil que la infracción de sus derechos se esté produciendo o sea inminente.
- 3) La jurisdicción nacional competente podrá prohibir la continuación de actos contra los que pese acusación de falsificación, supeditarla a que se constituyan garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandante u ordenar que se embarguen o se pongan en manos de un tercero los productos supuestamente atentatorios contra los derechos conferidos por el título para impedir su penetración o su circulación en los circuitos comerciales.

- 4) La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, podrá supeditar la ejecución de las medidas que ordene a que el demandante constituya garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandado si ulteriormente se considerara infundada la acción por embargo o se anularan las medidas.
- 5) Cuando las medidas adoptadas para detener la infracción de los derechos se ordenaran antes de emprender una actuación en cuanto al fondo, el demandante deberá acudir a la vía civil o penal en el plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente a aquél en que se practicara la medida. De otro modo, a petición del demandado y sin que éste tenga que motivarla, se anularán las medidas ordenadas, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudieran reclamarse.

Artículo 58

Embargo en caso de falsificación

- 1) En virtud de un mandamiento del presidente de la jurisdicción nacional competente respecto de las operaciones que deban efectuarse, los titulares del certificado de registro del modelo de utilidad o de un derecho exclusivo de explotación podrán exigir que un agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, con inclusión de las autoridades aduaneras y, en su caso, con la asistencia de un experto, proceda a hacer una relación detallada de los objetos presuntamente falsificados, con independencia de que haya o no embargo.
- 2) Para emitir el mandamiento se requerirá una solicitud y la presentación del certificado de registro del modelo de utilidad.
- 3) Cuando se solicite el embargo, el juez podrá exigir al demandante una fianza que éste deberá depositar antes de proceder al embargo. La cuantía de dicha fianza deberá ser suficiente pero no constituir un impedimento para el recurso a ese procedimiento
- 4) La fianza se impondrá siempre al extranjero que solicite el embargo.
- 5) Al tenedor de los objetos descritos en una relación o embargados se le remitirá una copia del mandamiento y, según el caso, una copia del acta en la que conste el depósito de la fianza, a defecto de lo cual se podrá invocar la nulidad y perseguir por daños y perjuicios al agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, incluida la autoridad aduanera.

Artículo 59

Plazo para iniciar el procedimiento sobre el fondo

Si el demandante no interpusiere un recurso por la vía civil o por la vía correccional en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del embargo o del establecimiento de la relación, dicho embargo o relación se considerarán nulos de pleno derecho, sin menoscabo de la compensación por daños y perjuicios que pueda reclamarse, si hubiere lugar a ello.

Artículo 60

Búsqueda de informaciones

- 1)** En caso de que se le solicite, y a fin de determinar el origen y las redes de distribución de los productos o procedimientos objeto de falsificación que atentan contra los derechos del solicitante, la jurisdicción nacional competente en un procedimiento civil previsto en la presente sección podrá ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, la presentación de todos los documentos o informaciones que obren en poder del demandado o de toda persona a la que se haya encontrado en posesión de productos falsificados o que ejecuten procedimientos de falsificación o que presten servicios utilizados en actividades de falsificación o a la que se haya señalado como participante en la producción, la fabricación o la distribución de esos productos, la ejecución de esos procedimientos o la prestación de esos servicios.
- 2)** Los documentos o informaciones buscados versarán en torno a:
 - a)** Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros tenedores anteriores de los productos, procedimientos o servicios, así como los de los mayoristas destinatarios y los minoristas;
 - b)** Las cantidades producidas, comercializadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por los productos, procedimientos o servicios en cuestión.

Artículo 61

Fijación de la indemnización por daños y perjuicios

La jurisdicción competente determinará el la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios dejados de percibir, que haya sufrido la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el perjuicio moral causado por la infracción al titular de los derechos.

Artículo 62

Medidas en la frontera

- 1)** Previa solicitud por escrito de una de las personas mencionadas en el artículo 34 acompañada de los documentos que justifiquen su derecho a ello, la Administración de Aduanas podrá retener, en el marco de sus funciones de control, las mercancías que dicha persona sospeche que son falsificadas.
- 2)** Los servicios aduaneros informarán sin demora al Procurador de la República, al solicitante y al importador de las mercancías de la retención a la que han procedido.
- 3)** La medida de retención será levantada de pleno derecho si el solicitante, en el plazo de diez (10) días laborables contados a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica ante los servicios aduaneros:
 - a)** bien la adopción de medidas cautelares;

- b)** bien de haber recurrido a la vía civil o a la vía correccional y haber constituido, en su caso, las garantías exigidas para cubrir su posible responsabilidad si más tarde no fuera reconocida la falsificación.
- 4)** A los efectos de que se proceda a las actuaciones judiciales contempladas en el párrafo anterior, el solicitante podrá obtener de la Administración de Aduanas la comunicación de los nombres y las direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas, o de su tenedor, así como de su cantidad, no obstante las disposiciones relativas al secreto profesional que los agentes de aduanas están obligados a observar.
- 5)** Las autoridades aduaneras podrán, actuando de oficio, retener las mercancías cuando tengan presunciones de prueba de que atentan contra los derechos de un titular de certificado de registro de modelo de utilidad. Dichas autoridades podrán en todo momento solicitar al titular del derecho toda información que pudiera ayudarles en el ejercicio de sus facultades.
- 6)** Se informará sin demora de la retención al titular del derecho, al importador o al exportador.
- 7)** Podrá exigirse responsabilidades a las autoridades aduaneras en caso de retención injustificada, a menos que hayan actuado de buena fe.
- 8)** Tras la expiración del plazo de diez (10) días previsto en el párrafo 3), cuando la decisión de suspensión de puesta en libre circulación de las mercancías no emane de una autoridad judicial ni de una administración independiente, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la facultad, previo depósito de una fianza, de hacer que se suspenda la decisión de retención ordenada.

Artículo 63

Penas por delito de falsificación

El delito de falsificación se castigará con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 3.000.000 a 15.000.000 de francos CFA o con una de estas dos penas solamente, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan por la vía civil.

Artículo 64

Circunstancias agravantes

- 1)** En caso de reincidencia o de circunstancias agravantes se doblarán las penas previstas en el artículo 63.
- 2)** Existe reincidencia cuando se haya dictado contra el acusado, en los dos (2) años anteriores, una primera condena por uno de los delitos previstos en el presente Anexo.
- 3)** Las penas previstas en el artículo 63 podrán doblarse si el falsificador fuese un obrero o empleado que haya trabajado en los talleres o en el establecimiento del titular del modelo de utilidad o si el falsificador, con la complicidad de un obrero o un empleado del titular del modelo de utilidad, hubiese tenido conocimiento, por este último, de los procedimientos descritos en el modelo de utilidad.

- 4) En este último caso, el obrero o el empleado podrá ser procesado en calidad de cómplice.

Artículo 65

Circunstancias atenuantes

Se aplicarán a los delitos previstos por el presente Anexo las disposiciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros relativas a las circunstancias atenuantes.

Artículo 66

Condiciones para emprender la acción pública

El inicio de la acción penal corresponderá conjuntamente al Ministerio Público y a la parte damnificada.

Artículo 67

Competencias excepcionales del tribunal correccional

La jurisdicción nacional competente en materia penal ante la que se hubiere iniciado una acción por delito de falsificación, adoptará una decisión sobre las excepciones planteadas por el acusado, sea respecto de la nulidad o caducidad del modelo de utilidad, sea respecto de cuestiones relativas a la propiedad de dicho modelo de utilidad.

Artículo 68

Sanciones complementarias

- 1) Las personas declaradas culpables de delito de falsificación también podrán ser condenadas, a sus expensas, a retirar de los circuitos comerciales los objetos que se hayan juzgado falsificados y todo lo que haya servido para cometer la falsificación o estuviere destinado a ello.
- 2) La jurisdicción nacional competente podrá ordenar la destrucción a expensas del condenado, sin perjuicio de todas las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondan.
- 3) La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas de publicidad del fallo que sean apropiadas, en particular que sea expuesto en carteles o se publique íntegramente o por extractos en los periódicos o los servicios de comunicación al público en línea que designe y según las modalidades que determine.
- 4) Las medidas previstas en los tres primeros párrafos se ordenarán a expensas del falsificador.

Artículo 69

Usurpación

Toda persona que en enseñas, anuncios, prospectos, carteles, marcas o estampillas asumiera la calidad de titular de un modelo de utilidad sin disponer de un certificado de registro de modelo de utilidad concedido de conformidad con el presente Acuerdo y su reglamento de aplicación será sancionada con una multa de 1.000.000 a 3.000.000 de francos CFA sin perjuicio de las compensaciones que correspondan por la vía civil. En caso de reincidencia la multa podrá duplicarse.

Artículo 70
Prescripción

Las acciones civiles y penales previstas en el presente título prescribirán a los tres (3) años contados a partir de los hechos que las causaron.

TÍTULO VIII – DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 71
Derechos adquiridos

- 1) El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de modelos de utilidad presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo II del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.
- 2) Las solicitudes de modelos de utilidad presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de las mencionadas solicitudes.
- 3) Sin embargo, el ejercicio de los derechos derivados de los modelos de utilidad, de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2), estarán sometidos a las disposiciones del presente Anexo a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantienen.
- 4) Queda derogado el Anexo II del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

ANEXO III
MARCAS DE PRODUCTO O DE SERVICIO

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Carácter facultativo de la marca

La marca de producto o de servicio será facultativa. Sin embargo, los Estados miembros podrán, excepcionalmente, declararla obligatoria para los productos o servicios que determinen.

Artículo 2 Signos aceptados como marcas

- 1)** Se considerará marca de producto o de servicio cualquier signo visible o sonoro que se haya utilizado o se tenga el propósito de utilizar y que sirva para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica.

En particular, podrán constituir tal signo:

- a)** las denominaciones en todas sus formas, por ejemplo las palabras o cadenas de palabras, los nombres de personas en sí mismos o bajo una forma distintiva, las denominaciones particulares, arbitrarias o de fantasía, las letras, las siglas y las cifras;
 - b)** signos figurativos como los dibujos, las etiquetas, las estampillas, las orlas, los relieves, los hologramas, los logotipos, las imágenes de síntesis; las formas, en particular las del producto o las de su acondicionamiento o la que es característica del servicio; las disposiciones, las combinaciones o matices de colores;
 - c)** los signos sonoros, como los sonidos y las frases musicales;
 - d)** los signos audiovisuales;
 - e)** los signos en serie.
- 2)** Se considerará marca colectiva, la marca de producto o de servicio cuyas condiciones de uso se hayan fijado en virtud de un reglamento aprobado por la autoridad competente y que únicamente podrán utilizar las entidades de derecho público, los sindicatos o federaciones sindicales, las asociaciones y federaciones de productores, industriales, artesanos y de comerciantes, siempre que tengan reconocimiento oficial y capacidad jurídica.
 - 3)** Se considerará marca colectiva de certificación la marca aplicada al producto o al servicio que, en particular en lo que respecta a su naturaleza, sus propiedades o sus cualidades, presenta características que se determinan en su reglamento.

Artículo 3

Marcas que no podrán registrarse válidamente

Una marca no podrá registrarse válidamente sí:

- a)** carece de carácter distintivo, en particular, debido a que está constituida por signos o por una indicación que constituya la designación necesaria o genérica del producto o la composición del producto;
- b)** es idéntica a una marca ya registrada que pertenece a otro titular o cuya fecha de presentación o de prioridad es anterior, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios similares o similar a esa marca hasta el punto de inducir a error o confusión;
- c)** es contraria al orden público, las buenas costumbres o a las leyes;
- d)** es susceptible de inducir a error al público o a los medios comerciales, en particular en lo que se refiere al origen geográfico, la naturaleza o las características de los servicios en cuestión;
- e)** reproduce, imita o incluye entre sus elementos, escudos de armas, banderas u otros emblemas, abreviaturas o siglas o signos o punzones oficiales de control y garantía de un Estado o de una organización intergubernamental establecida por un convenio internacional, salvo que exista autorización de la autoridad competente de ese Estado o de esa Organización.

Artículo 4

Derecho a la marca

- 1)** Sin perjuicio de las disposiciones que figuran a continuación, la titularidad de una marca pertenecerá a la primera persona que haya presentado la solicitud. La marca podrá adquirirse en copropiedad.
- 2)** Ninguna persona podrá reivindicar la propiedad exclusiva de una marca ejerciendo las acciones previstas por las disposiciones del presente Anexo si no ha presentado la solicitud en las condiciones previstas en el artículo 9.

Artículo 5

Marcas notoriamente conocidas

El titular del registro de una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio podrá solicitar ante las jurisdicciones nacionales competentes la anulación de los efectos en el territorio nacional de uno de los Estados miembros del registro de una marca susceptible de crear confusión con la suya. Esta acción sólo podrá intentarse una vez que haya expirado el plazo de cinco (5) años desde la fecha del registro, cuando éste se haya efectuado de buena fe.

Artículo 6

Derechos conferidos por el registro

- 1)** El registro de la marca conferirá a su titular el derecho de propiedad sobre esa marca para los productos y servicios que él haya designado.
- 2)** Estarán prohibidos, a menos que el propietario lo autorice:
 - a)** La reproducción, la utilización o la fijación de una marca, incluso acompañándola de palabras como "fórmula, estilo, sistema, imitación, tipo, método", así como el uso de una marca reproducida, para productos o servicios idénticos a los designados en el registro;
 - b)** La supresión o la modificación de una marca fijada regularmente.
- 3)** Estarán prohibidos, a menos que el propietario lo autorice, si de ello se puede derivar un riesgo de confusión en el público:
 - a)** La reproducción, el uso o la fijación de una marca, así como el uso de una marca reproducida, para productos o servicios similares a los designados en el registro;
 - b)** La imitación de una marca y la utilización de una marca imitada, para productos o servicios idénticos o similares a los designados en el registro.

Artículo 7

Limitación a los derechos

- 1)** El registro de la marca no conferirá a su titular el derecho a prohibir a terceros la utilización de buena fe de su nombre y dirección, así como de un seudónimo, un nombre geográfico o indicaciones exactas relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de la producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre y cuando se trate de un uso limitado a los fines de la simple identificación o información y que no pueda inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
- 2)** El registro de la marca no conferirá a su titular el derecho a prohibir a terceros el uso de la marca en relación con los productos que se hayan vendido lícitamente bajo esa marca en el territorio de un Estado miembro o en el territorio de un tercer Estado, a condición de que dichos productos no hayan sufrido cambio alguno.

Artículo 8

Copropiedad de las marcas

Salvo estipulación en contrario, la copropiedad de una marca se regirá por las disposiciones siguientes:

- a)** Cada uno de los copropietarios podrá explotar en beneficio propio la marca a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la marca o que no hayan concedido licencias a su respecto. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.

- b)** Cada uno de los copropietarios podrá ejercitar acciones por falsificación en beneficio propio. El copropietario que lo haga deberá notificar el acto judicial a los demás, debiendo suspenderse el procedimiento sobre la acción en tanto no demuestre esta notificación.
- c)** Cada uno de los copropietarios podrá conceder a un tercero una licencia no exclusiva en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no usen personalmente la marca o que no hayan concedido licencias a su respecto. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.

No obstante, el proyecto de concesión deberá notificarse a los demás copropietarios, acompañándolo de una oferta de cesión de la parte proporcional por determinado precio.

Cualquiera de los copropietarios dispondrá de tres (3) meses de plazo para oponerse a la concesión de licencia a condición de adquirir la parte correspondiente a quien desee conceder la licencia.

De no haber acuerdo en el plazo previsto en el párrafo precedente, la jurisdicción nacional competente fijará el precio. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la concesión de la licencia o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.

- d)** No podrá concederse una licencia exclusiva si no es con el acuerdo de todos los copropietarios o con autorización de la jurisdicción nacional competente.
- e)** Cada copropietario podrá en todo momento ceder su parte proporcional. Los copropietarios dispondrán de un derecho de retracto durante el plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del proyecto de cesión. De no haber acuerdo sobre el precio, éste lo fijará la jurisdicción nacional competente. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la venta o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.
- f)** El copropietario de una marca podrá notificar a los demás copropietarios que renuncia a su parte que le corresponde en favor de ellos. Desde la fecha de inscripción de esa renuncia en el registro especial de marcas o, tratándose de una solicitud de marca aún no publicada, desde la fecha de su notificación a la Organización, dicho copropietario quedará libre de todas sus obligaciones con respecto a los demás copropietarios, los cuales se repartirán la parte abandonada en proporción a sus derechos en la copropiedad, salvo que se convenga otra cosa.

TÍTULO II - PRESENTACIÓN, REGISTRO Y PUBLICACIÓN

Artículo 9 Presentación de la solicitud

- 1)** La solicitud de registro se presentará en la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo, del presente Anexo y según las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 2)** El expediente contendrá:
 - a)** una solicitud dirigida al Director General de la Organización;
 - b)** el justificante del pago a la Organización de la tasa de presentación;
 - c)** la reproducción de la marca, así como la enumeración clara y completa de los productos o servicios a los que se aplica la marca y de las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas tal como están definidas en el Arreglo de Niza;
 - d)** el reglamento por el que se fijan las condiciones de utilización, si se trata de una marca colectiva o de certificación;
 - e)** el documento de prioridad, en su caso;
 - f)** un poder por escritura privada, sin sello, si el solicitante está representado por un mandatario.

Artículo 10 Alcance del registro

El registro de una marca podrá efectuarse para una o varias clases de productos y/o de servicios, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

Artículo 11 Elaboración del acta de presentación y transmisión de los documentos

- 1)** En un acta elaborada por la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial se dejará constancia de la presentación de cada solicitud con indicación del día y la hora de presentación de los documentos.
- 2)** Se entregará al solicitante un certificado del acta.

- 3) La Administración nacional encargada de la propiedad industrial transmitirá los documentos a la Organización en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación.

Artículo 12 **Reivindicación de la prioridad**

- 1) La persona que desee prevalerse de la prioridad de una presentación anterior estará obligada a presentar su solicitud de registro a la Organización en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la solicitud anterior.
- 2) El solicitante deberá adjuntar a su solicitud de registro, o hacer llegar a la Organización a más tardar en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud:
 - a) una declaración por escrito en la que se indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en que se ha presentado y el nombre del solicitante;
 - b) una copia certificada conforme de la mencionada solicitud.
- 3) El solicitante que desee prevalerse de varios derechos de prioridad en una misma solicitud, deberá observar para cada uno de estos derechos los requisitos antes mencionados; asimismo, deberá pagar una tasa por cada derecho de prioridad invocado y aportar la justificación del pago de esa tasa en el mismo plazo de tres (3) meses mencionado en el párrafo 2.
- 4) Toda reivindicación de prioridad o documentos de prioridad que llegaran a la Organización después de transcurridos tres (3) meses desde la presentación de la solicitud entrañará la pérdida del derecho de prioridad.
- 5) No obstante, el derecho de prioridad mencionado en el párrafo precedente podrá ser restaurado.
- 6) La decisión por la que se rechace la solicitud de restauración podrá ser recurrida ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la decisión.

Artículo 13 **Condiciones de admisibilidad y fecha de presentación**

- 1) La Organización fijará como fecha de presentación la fecha de recepción de la solicitud de registro, siempre y cuando en el momento de dicha recepción la solicitud contenga:
 - a) una indicación que permita establecer la identidad del solicitante;
 - b) las indicaciones expresas o explícitas de que se solicita el registro de una marca;
 - c) la reproducción de la marca así como los productos o los servicios a los que se aplica;

- d)** indicaciones relativas al pago de la tasa de presentación;
 - e)** si se ha designado un mandatario, deberá declararse en la solicitud e indicar su nombre y dirección.
- 2)** Se considerará retirada toda solicitud respecto de la que no se hayan pagado las tasas exigidas en el plazo de un (1) mes.

Artículo 14 **Publicación de la solicitud**

La Organización publicará, para cada solicitud de registro de marca, los datos siguientes:

- a)** el número de la solicitud;
- b)** la fecha de presentación;
- c)** la reproducción de la marca;
- d)** los productos y/o servicios a los que se aplica la marca así como sus clases;
- e)** la razón social, el nombre y apellidos del titular de la patente y su dirección;
- f)** la prioridad o las prioridades reivindicadas;
- g)** el nombre y la dirección del mandatario, en su caso.

Artículo 15 **Impugnación**

- 1)** Toda persona interesada podrá impugnar el registro de una marca remitiendo a la Organización, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación mencionada en el artículo 14, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deben estar fundados en una infracción de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del presente Anexo o de un derecho registrado anterior cuyo titular es la persona que efectúa la impugnación. La impugnación también puede tener como fundamento una presentación anterior o una solicitud que se beneficie de una fecha de prioridad anterior.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante o a su mandatario, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma si así se le pide. Esta respuesta se comunicará al impugnador o a su mandatario.
- 3)** Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oír a las partes o a su mandatario, previa solicitud.
- 4)** La decisión de la Organización sobre la impugnación podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la recepción de la notificación de esta decisión a los interesados.

- 5) La Organización sólo rechazará la solicitud de registro en la medida en que la impugnación sea fundada.
- 6) La decisión definitiva de rechazo de la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Organización.

Artículo 16 **Reivindicación de la propiedad ante la Organización**

- 1) Si el registro de una marca hubiera sido solicitado por una persona que, en el momento de la presentación, tuviera o debiera haber tenido conocimiento de que otra persona tenía la prioridad del uso de esa marca, la persona que tenga derecho al certificado de registro podrá reivindicar la propiedad de la misma marca ante la Organización en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la primera solicitud.
- 2) La Organización enviará una copia de la comunicación de reivindicación al solicitante o a su mandatario, quien, en el plazo de tres (3) meses renovable por otros tres si se le solicitara, podrá responder de manera motivada a la comunicación. Esta respuesta le será comunicada al reivindicador o a su mandatario.
- 3) Antes de decidir sobre la reivindicación de propiedad, la Organización oír a las partes o a su mandatario, previa solicitud.
- 4) La decisión de la Organización sobre la reivindicación de propiedad podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión a los interesados.
- 5) La Organización sólo transferirá la solicitud en la medida en que la reivindicación mencionada esté fundamentada.
- 6) La decisión definitiva sobre la transferencia de la solicitud se inscribirá en el registro especial de la Organización.

Artículo 17 **División de la solicitud**

- 1) Toda solicitud inicial que verse sobre varios productos o servicios podrá dividirse, por el solicitante o a petición de éste, en varias solicitudes, llamadas solicitudes divisionarias,
 - a) al menos hasta que se tome la decisión sobre el registro de la marca;
 - b) durante todo el procedimiento de examen, de impugnación o de reivindicación de propiedad de la marca;
 - c) durante todo el procedimiento de recurso relativo a la decisión sobre la impugnación o la reivindicación de propiedad de la marca.
- 2) La división de la solicitud inicial no podrá versar más que sobre la lista de los productos y servicios abarcados por dicha solicitud.

- 3) Las solicitudes divisionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en su caso, el beneficio del derecho de prioridad.
- 4) Será exigible el pago de una tasa para toda solicitud divisionaria.

Artículo 18 **Examen y registro de la marca**

- 1) Respecto de toda solicitud de registro de una marca, la Organización examina si se han cumplido las condiciones en cuanto a la forma, mencionadas en el artículo 9 del presente Anexo y si se han pagado las tasas exigibles.
- 2) Será rechazada toda solicitud que reúna las condiciones prescritas en el artículo 3, apartados a), c), d) y e).
- 3) Será considerada irregular toda solicitud que no cumpla los requisitos de forma previstos en el artículo 9, con excepción de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1), y en el artículo 12. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, invitándolo a regularizar los documentos en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de notificación. En caso de necesidad justificada, este plazo podrá ampliarse en treinta (30) días a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial.
- 4) De no proporcionarse los documentos regularizados en el plazo previsto, la solicitud del registro de la marca será rechazada.
- 5) La decisión de rechazo será pronunciada por el Director General de la Organización.
- 6) Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de los párrafos 2), 4) y 5) del presente artículo sin que se haya invitado al solicitante o a su mandatario a corregirla, siempre que lo permita el procedimiento previsto y de conformidad con el mismo.
- 7) Cuando la Organización verifique que se han cumplido las condiciones mencionadas en el párrafo 1), procederá a registrar la marca y publicar el registro.
- 8) No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, la Organización podrá corregir de oficio los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.
- 9) La fecha legal del registro será la de la presentación de la solicitud.

Artículo 19 **Recurso en caso de rechazo de la solicitud**

En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la decisión de rechazo, el solicitante podrá interponer un recurso contra esta decisión ante la Comisión Superior de Recursos.

Artículo 20

Establecimiento del certificado de registro

Una vez efectuado el registro se entregará al titular del registro un certificado que contendrá las informaciones siguientes:

- a)** el número de registro de la marca;
- b)** el número de presentación de la solicitud de registro;
- c)** la fecha de presentación de la solicitud de registro;
- d)** la reproducción de la marca;
- e)** la indicación de la clase o las clases de la Clasificación de Niza sobre las que versa el registro;
- f)** los productos o servicios a los que se aplica la marca;
- g)** la razón social o el nombre y apellidos del titular del registro de la marca y su dirección;
- h)** en su caso, la prioridad válidamente reivindicada.

Artículo 21

Publicación del registro

- 1)** Respecto de cada certificado de registro que se haya expedido, la Organización publicará los datos mencionados en el artículo 20 así como el nombre y la dirección del mandatario, si procede. Esos datos se inscribirán en el registro especial de marcas.
- 2)** En el reglamento de aplicación se fijarán y determinarán las modalidades de la publicación.

Artículo 22

Duración de los derechos

El registro de una marca surtirá sus efectos durante diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro; no obstante, la propiedad de la marca podrá conservarse indefinidamente mediante renovaciones sucesivas que podrán efectuarse cada diez (10) años.

Artículo 23

Acceso a las informaciones del registro especial

Toda persona podrá en todo momento, tras la publicación de la solicitud de registro o del registro de la marca, previa petición por escrito y previo pago de la tasa prescrita, obtener informaciones, extractos o copias de las informaciones del registro especial.

Artículo 24
Renovación del registro de la marca

- 1) La renovación del registro contemplado en el artículo 22 podrá obtenerse previa solicitud del titular de dicho registro presentada en el curso del último año del período de diez (10) años y mediante el pago de las tasas prescritas por vía reglamentaria.
- 2) No obstante, se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de dichas tasas tras la expiración del año antes mencionado, mediante el pago de una sobretasa fijada por vía reglamentaria.
- 3) Ni la marca ni la lista de productos o servicios para los que esa marca se hubiese registrado podrán ser objeto de cambio alguno, sin perjuicio del derecho del titular a limitar esa lista.
- 4) La renovación de una marca no dará lugar a ningún nuevo examen de dicha marca.
- 5) La Organización inscribirá en el registro especial de marcas y publicará, en las condiciones previstas en el reglamento de aplicación, la renovación y, si la hubiere, toda mención relativa a una limitación de los productos o servicios.
- 6) Una marca cuyo registro no se haya renovado no podrá dar lugar a un registro en favor de un tercero, para productos o servicios idénticos o similares antes de transcurridos tres (3) años desde la expiración del período de registro o de renovación.

TÍTULO III – SOLICITUD INTERNACIONAL

Artículo 25
Protección internacional de marcas

- 1) Cuando se haya presentado ante la Organización una solicitud de registro de marca, o cuando se haya efectuado en ella el registro, el solicitante o el titular del registro de la marca que sea nacional de un Estado miembro o que tenga en él su domicilio o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio podrá obtener la protección de su marca en el territorio de las partes contratantes del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas adoptado el 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007.
- 2) Las modalidades de aplicación del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas serán fijadas en un reglamento de aplicación.

TÍTULO IV – RENUNCIA, CADUCIDAD, NULIDAD Y RESTAURACIÓN

Artículo 26 Renuncia

- 1) El titular podrá en todo momento renunciar a su marca, tras el registro de ésta, respecto de todos o parte de los productos o servicios para los que dicha marca se haya registrado.
- 2) La renuncia se enviará por carta recomendada con acuse de recibo a la Organización, que la inscribirá en el registro especial y la publicará.
- 3) Si una licencia estuviere inscrita en el registro especial de marcas, sólo se inscribirá la renuncia previa presentación de una declaración en virtud de la cual el concesionario de la licencia presta su consentimiento a esta renuncia, salvo que hubiese renunciado expresamente a ese derecho en el contrato de licencia.

Artículo 27 Caducidad

- 1) A petición de toda persona interesada, la jurisdicción nacional competente podrá verificar la caducidad y ordenar la cancelación de toda marca registrada que:
 - a) no se hubiere utilizado en el territorio nacional de uno de los Estados miembros, durante un período ininterrumpido de cinco (5) años anteriores a la acción, siempre que el titular no presente motivos legítimos de justificación;
 - b) debido a su titular se haya convertido en la designación habitual de los productos o servicios;

La caducidad podrá aplicarse a todos o a una parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca.

- 2) Incumbe al titular del registro de la marca la carga de la prueba del uso de esta marca.

El uso de una marca por otra persona se reconocerá como uso de la marca, sin perjuicio del control ejercido por el titular. Lo mismo ocurrirá con el uso de la marca en una forma modificada sin que se altere su carácter distintivo.

- 3) Cuando la decisión que ordene la cancelación sea definitiva, se comunicará a la Organización, que la inscribirá en el registro especial de marcas y cancelará el registro en cuestión.
- 4) La cancelación se publicará de conformidad con las normas previstas en el reglamento de aplicación. Desde ese momento se considerará que la marca nunca ha tenido efecto.

Artículo 28

Nulidad

- 1)** La anulación de los efectos en el territorio nacional de un Estado miembro del registro de una marca será declarada por las jurisdicciones nacionales competentes a petición del Ministerio Público o de toda persona o sindicato profesional interesado.
- 2)** A petición de los solicitantes antes mencionados o de la Organización, la jurisdicción nacional competente declarará nulo y sin ningún efecto el registro de una marca, en el caso de que esta última no esté en conformidad con las disposiciones de los artículos 2 y 3 del presente Anexo o esté en conflicto con un derecho anterior; en este último caso, la anulación sólo podrá ser declarada a petición del titular del derecho anterior. La nulidad podrá aplicarse a todos o a una parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca.
- 3)** Cuando la decisión que declara que el registro es nulo y sin ningún efecto sea definitiva, la parte más diligente la comunicará a la Organización, que la inscribirá en el registro especial de marcas y publicará una mención de la misma.
- 4)** La nulidad se publicará en las formas prescritas por el reglamento de aplicación. El registro se considerará nulo y sin ningún efecto a partir de la fecha en que haya sido efectuado.

Artículo 29

Restauración

- 1)** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28, cuando no se renueve la protección conferida por una marca registrada debido a circunstancias ajenas a la voluntad del titular de esa marca registrada, el titular o sus causahabientes, previo pago de la tasa anual exigida y del pago de una sobretasa cuya cuantía se fijará por vía reglamentaria, podrá solicitar su restauración en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que las circunstancias mencionadas hayan dejado de existir y, a más tardar, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha en que hubiere correspondido la renovación.
- 2)** La solicitud de restauración de la marca, acompañada de los documentos justificativos del pago de la tasa y la sobretasa mencionada en el párrafo 1), deberá dirigirse a la Organización y contendrá la exposición de los motivos que, para el titular o sus causahabientes, justifiquen la restauración.
- 3)** La Organización examinará los motivos mencionados y restaurará la marca o rechazará la solicitud si esos motivos no le parecen fundados.
- 4)** La restauración no entrañará una prolongación de la duración máxima de la marca.
- 5)** Las marcas restauradas se publicarán por la Organización en la forma prevista en el reglamento de aplicación.
- 6)** La decisión de rechazo consecutiva a la solicitud de restauración podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de su notificación.

- 7) Cuando la solicitud de registro de la marca no se haya presentado en los plazos fijados por los convenios internacionales, se aplicarán los párrafos 1) a 6).

TÍTULO V - TRANSMISIÓN Y CESIÓN DE LAS MARCAS Y DE LAS LICENCIAS CONTRACTUALES

Artículo 30 Transmisión de derechos

- 1) Los derechos correspondientes a una marca son transmisibles total o parcialmente.
- 2) Deberá dejarse constancia por escrito, bajo pena de nulidad, de todo acto que entrañe la transferencia de la propiedad, la concesión del derecho de explotación o la cesión de ese derecho, o la constitución o levantamiento de una prenda respecto de una marca.
- 3) La transferencia de la propiedad y la concesión de derechos de explotación podrán efectuarse para todos o una parte de los productos o servicios a los que se aplica la marca. Únicamente las concesiones del derecho de explotación podrán entrañar una limitación de su validez en el territorio nacional de uno de los Estados miembros.

Artículo 31 Oponibilidad frente a terceros

- 1) Los actos mencionados en el artículo 30 sólo serán oponibles frente a terceros cuando se hayan inscrito en el registro especial de marcas mantenido por la Organización y publicado en el Boletín Oficial.
- 2) En las condiciones establecidas por vía reglamentaria, la Organización expedirá a todos los que lo soliciten una copia de las inscripciones efectuadas en el registro especial de marcas, un estado de las inscripciones que subsistan sobre las marcas dadas en prenda o un certificado que acredite su inexistencia, así como certificados de identidad que reproduzcan las indicaciones del ejemplar original de la reproducción de la marca.

Artículo 32 Contrato de licencia

- 1) El titular del registro de una marca podrá, por contrato, conceder a una persona física o jurídica una licencia que le permita utilizar la mencionada marca para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales se ha registrado la marca.
- 2) La duración de la licencia no podrá ser superior a la del registro de la marca.
- 3) El contrato de licencia se establecerá por escrito y deberá estar firmado por las partes bajo pena de nulidad.

- 4) El contrato de licencia deberá inscribirse en el registro especial de marcas de la Organización. El contrato de licencia sólo surtirá efectos para terceros tras su inscripción en dicho registro y su publicación según la forma prevista en el reglamento de aplicación.
- 5) La inscripción de la licencia se cancelará del registro a petición del titular del registro de la marca o del concesionario de la licencia, previa presentación de la prueba de la expiración o de la rescisión del contrato de licencia.
- 6) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la concesión de una licencia no excluirá para quien la concede ni la posibilidad de conceder licencias a otras personas, a condición de notificar este hecho al concesionario de la licencia, ni la de utilizar él mismo la marca.
- 7) La concesión de una licencia exclusiva impedirá que quien la concede otorgue licencias a otras personas y, si en el contrato de licencia no se estipula lo contrario, que utilice él mismo la marca.

Artículo 33 **Cláusulas nulas**

- 1) Serán nulas, en los contratos de licencia o en las cláusulas convenidas en relación con esos contratos, las cláusulas constitutivas de prácticas contrarias a la competencia y, en general, las que impongan al concesionario de la licencia limitaciones en el ámbito industrial o comercial que no sean consecuencia de derechos conferidos por el registro de la marca o no necesarias para el mantenimiento de esos derechos.
- 2) No se considerarán como limitaciones previstas en el párrafo 1):
 - a) las restricciones relativas a la medida, la extensión o la duración del uso de la marca o la calidad de los productos y servicios para los cuales la marca puede utilizarse;
 - b) la obligación impuesta al concesionario de la licencia de abstenerse de todo acto susceptible de afectar la validez del registro de la marca.
- 3) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la licencia no podrá cederse a terceros y el concesionario de la licencia no estará autorizado a conceder sublicencias.

Artículo 34 **Verificación de cláusulas nulas**

A petición de toda parte interesada, la jurisdicción nacional competente verificará la existencia de las cláusulas nulas mencionadas en el artículo 33.

TÍTULO VI – MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS COLECTIVAS DE CERTIFICACIÓN

SECCIÓN I – DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 35 Reglamento de uso

- 1) El reglamento de uso establece las condiciones de utilización de la marca colectiva o de la marca colectiva de certificación.
- 2) No se beneficiarán de la protección prevista por el presente Anexo las marcas colectivas ni las marcas colectivas de certificación cuyo reglamento de uso sea contrario al orden público o a las buenas costumbres.
- 3) La Organización también rechazará las modificaciones aportadas a dicho reglamento si son contrarias al orden público o a las buenas costumbres.

Artículo 36 Designación de la naturaleza de la marca

La marca deberá ser designada, en particular en la solicitud de registro contemplada en el párrafo 2) a) del artículo 9 y en el certificado contemplado en el artículo 20, como marca colectiva o marca colectiva de certificación.

Artículo 37 Modificación del reglamento

El propietario de la marca colectiva o de la marca colectiva de certificación podrá en todo momento comunicar por escrito a la Organización todo cambio que aporte al reglamento que rige la marca. La mención de dicho reglamento se inscribirá en el registro especial previo pago de la tasa prescrita.

SECCIÓN II – MARCAS COLECTIVAS

Artículo 38 Derecho a la marca colectiva

En aras del interés general y para facilitar el desarrollo del comercio, la industria, el artesanado y la agricultura, podrán ser titulares de marcas colectivas de productos o de servicios el Estado, las entidades de derecho público, los sindicatos o federaciones sindicales, las asociaciones y federaciones de productores, industriales, artesanos y de comerciantes, siempre que tengan reconocimiento oficial y capacidad jurídica.

Artículo 39 Uso de la marca colectiva

Tanto las entidades, asociaciones o federaciones mencionadas en el artículo 38 como sus miembros estamparán marcas colectivas, a modo de control, sobre los productos u objetos que comercien; en cualquier caso, el estampado se realizará bajo la supervisión de la entidad, asociación o federación interesada y de conformidad con las condiciones establecidas por las disposiciones que rijan las marcas colectivas en cuestión.

Artículo 40 Defensa de la marca colectiva

Todo miembro de la entidad, asociación o federación titular del registro de la marca colectiva podrá ejercer las acciones civiles y penales previstas en el presente Anexo, siempre que pruebe la inacción de la entidad, asociación o federación titular de dicha marca y la intente a tomar medidas.

Artículo 41 Transmisión, nulidad y caducidad de la marca colectiva

- 1)** La marca colectiva no podrá cederse ni transmitirse.
- 2)** No obstante, en caso de fusión comprobada jurídicamente, la Administración nacional encargada de la propiedad industrial podrá autorizar la transmisión a la nueva entidad que haya surgido de la fusión.
- 3)** El tribunal podrá declarar la nulidad o la caducidad de una marca colectiva cuando:
 - a)** el titular del registro de la marca, en el sentido del artículo 38, haya dejado de existir;
 - b)** el reglamento que fija las condiciones de uso sea contrario al orden público o a las buenas costumbres;
 - c)** la marca no reúna las condiciones fijadas por las disposiciones del presente título;

- d) el titular del registro de la marca mencionada en el apartado a) hubiera usado o dejado usar a sabiendas la marca colectiva, en condiciones diferentes de las previstas en el reglamento mencionado en el apartado b).
- 4) Cuando se haya declarado la nulidad o la caducidad, la marca colectiva no podrá ser objeto de apropiación para los mismos productos o servicios mediante un nuevo registro ni utilizarse de ningún modo. No obstante, a la expiración del plazo de diez (10) años contados a partir de la decisión definitiva que declare la nulidad o la caducidad, la marca colectiva podrá, por este motivo, ser registrada por una entidad, asociación o federación de las mencionadas en el artículo 38, a condición de que ésta última tenga la misma nacionalidad que la entidad que era titular con anterioridad.
- 5) Cuando se convierta en definitiva, la decisión que declara que el registro es nulo y sin ningún efecto será comunicada a la Organización, que la inscribirá en el registro especial de marcas y publicará una mención de la misma.
- 6) La nulidad se publicará en las formas prescritas por el reglamento de aplicación. El registro se considerará nulo y sin ningún efecto a partir de la fecha en que haya sido efectuado.

SECCIÓN III – MARCAS COLECTIVAS DE CERTIFICACIÓN

Artículo 42

Derecho a la marca colectiva de certificación

Podrá solicitar el registro de una marca colectiva de certificación toda persona que no sea ni el fabricante, ni el importador, ni el vendedor de los productos o los servicios a los cuales se aplique la marca colectiva.

Artículo 43

Uso de la marca colectiva de certificación

El uso de la marca colectiva de certificación estará abierto a todas las personas distintas del titular que suministren productos o presten servicios que respondan a las condiciones impuestas por el reglamento de uso.

Artículo 44

Condiciones de transmisión de la marca colectiva de certificación

La marca colectiva de certificación no podrá ser objeto ni de cesión, ni de constitución en prenda ni de medida alguna de ejecución forzosa. No obstante, la administración nacional encargada de la propiedad industrial podrá autorizar la transmisión del registro de una marca colectiva de certificación si el beneficiario de la transmisión se encarga del control efectivo del empleo de la marca. La transmisión deberá inscribirse en el registro especial y publicarse en el boletín oficial de la propiedad industrial.

Artículo 45
Nulidad y caducidad de la marca colectiva de certificación

- 1)** La jurisdicción nacional competente podrá declarar la nulidad o la caducidad de una marca colectiva de certificación cuando:
 - a)** el titular del registro de la marca, en el sentido del artículo 42, haya dejado de existir;
 - b)** el reglamento que fija las condiciones de uso sea contrario al orden público o a las buenas costumbres;
 - c)** la marca no reúna las condiciones fijadas por las disposiciones del presente título;
 - d)** el titular del registro de la marca mencionada en el apartado a) hubiera dejado usar la marca colectiva, sabiéndolo, en condiciones diferentes de las previstas en el reglamento mencionado en el apartado b).
- 2)** Cuando se haya declarado la nulidad o la caducidad de una marca colectiva de certificación, ésta no podrá ser de ningún modo solicitada ni utilizada para los mismos productos o servicios. No obstante, la marca podrá ser objeto de registro a tal título a la expiración de un plazo de diez (10) años contados a partir de la decisión definitiva declarando la nulidad o la caducidad.
- 3)** La decisión que declara que el registro es nulo y sin ningún efecto, una vez definitiva, será comunicada a la Organización, que la inscribirá en el registro especial de marcas y publicará una mención de la misma.
- 4)** La nulidad se publicará en las formas prescritas por el reglamento de aplicación. El registro se considerará nulo y sin ningún efecto a partir de la fecha en que haya sido efectuado.

**TÍTULO VII – OTRAS ACTUACIONES JUDICIALES
Y PROCEDIMIENTO**

SECCIÓN I – DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 46
Jurisdicciones competentes

- 1)** Las demás acciones civiles relativas a las marcas se plantearán ante las jurisdicciones nacionales competentes y se juzgarán por la vía sumaria.

- 2) La jurisdicción nacional competente en materia penal ante la que se hubiere iniciado una acción por delito de falsificación adoptará una decisión sobre las excepciones planteadas por el acusado, sea respecto de la nulidad o caducidad de la marca, sea respecto de cuestiones relativas a la propiedad de la marca.

Artículo 47
Reivindicación de la propiedad ante el Tribunal

- 1) Si una marca hubiere sido registrada por una persona que, en el momento de la presentación de la solicitud, tuviera conocimiento o hubiera debido tener conocimiento de que otra persona tenía la prioridad del uso de esa marca, esta persona podrá reivindicar la propiedad de dicha marca ante la jurisdicción nacional competente.

Cuando una marca hubiere sido adquirida infringiendo una disposición legal o contractual, la parte damnificada podrá igualmente reivindicar la propiedad de dicha marca ante la jurisdicción nacional competente.

- 2) La parte más diligente comunicará a la Organización la decisión definitiva sobre la transferencia de la marca. La Organización la inscribirá en el registro especial y publicará una mención de la misma. También notificará esta decisión a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial.

Artículo 48
Hechos anteriores al registro de la marca

Los hechos anteriores a la publicación de la solicitud de registro de la marca no se podrán considerar atentatorios contra los derechos derivados de la marca. Sin embargo, se podrán comprobar y perseguir los hechos que sean posteriores a la notificación al presunto falsificador de una copia oficial de la solicitud de registro. La jurisdicción nacional competente suspenderá el procedimiento hasta la publicación del registro.

SECCIÓN II – ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 49
Falsificación

- 1) Toda infracción a los derechos del titular del registro de la marca definidos en el artículo 6 constituirá falsificación. La falsificación conllevará la responsabilidad civil y penal de su autor.
- 2) La falsificación podrá ser probada por todo tipo de medios.

Artículo 50 **Prevención de infracciones**

- 1)** Toda persona habilitada para presentar demanda por falsificación podrá acudir a la jurisdicción nacional competente en procedimiento de urgencia a fin de hacer ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, toda medida contra el presunto falsificador o los intermediarios de cuyos servicios éste se valiera destinada a prevenir una infracción inminente de los derechos conferidos por el título o a impedir que se sigan produciendo actos sobre los que pese acusación de falsificación.
- 2)** La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas urgentes que se le requieran cuando las circunstancias exijan que estas medidas no se tomen contradictoriamente, en particular cuando el efecto de todo retraso fuera el de causar un perjuicio irreparable al demandante. La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, sólo podrá ordenar las medidas solicitadas si los elementos de prueba a los que razonablemente tenga acceso el demandante hacen verosímil que la infracción de sus derechos se esté produciendo o sea inminente.
- 3)** La jurisdicción nacional competente podrá prohibir la continuación de actos contra los que pese acusación de falsificación, supeditarla a que se constituyan garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandante u ordenar que se embarguen o se pongan en manos de un tercero los productos supuestamente atentatorios contra los derechos conferidos por el título para impedir su penetración o su circulación en los circuitos comerciales.
- 4)** La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, podrá supeditar la ejecución de las medidas que ordene a que el demandante constituya garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandado si ulteriormente se considerara infundada la acción por embargo o se anularan las medidas.
- 5)** Cuando las medidas adoptadas para detener la infracción de los derechos se ordenaran antes de emprender una actuación en cuanto al fondo, el demandante deberá acudir a la vía civil o penal en el plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente a aquél en que se practicara la medida. De otro modo, a petición del demandado y sin que éste tenga que motivarla, se anularán las medidas ordenadas, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudieran reclamarse.

Artículo 51 **Embargo en caso de falsificación**

- 1)** El titular del registro de una marca o de un derecho exclusivo de uso podrá exigir, en virtud de un mandamiento del presidente de la jurisdicción nacional competente para las operaciones que deban efectuarse, incluso en frontera, que un agente de la autoridad judicial, pública o ministerial y, en su caso, con la asistencia de un experto, proceda a establecer una relación detallada, con independencia de que haya o no embargo, de los productos o servicios que considere marcados, entregados o suministrados en su perjuicio en violación de las disposiciones del presente Anexo.
- 2)** Para emitir el mandamiento se deberá presentar una solicitud y la justificación del registro de la marca.

- 3) Cuando haya lugar a embargo, en el mandamiento se podrá imponer al demandante una fianza que deberá depositar antes de hacer que se proceda a aquél. La cuantía de dicha fianza deberá ser suficiente pero no constituir un impedimento para el recurso a ese procedimiento.

La fianza se impondrá siempre al extranjero que solicite el embargo.

- 4) Se remitirá al tenedor de los objetos descritos o embargados una copia del mandamiento y, según el caso, del acta en la que conste el depósito de la fianza, en cuyo defecto se podrá declarar la nulidad y perseguir por daños y perjuicios al agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, incluido el funcionario de aduanas.

Artículo 52

Plazo para iniciar el procedimiento sobre el fondo

Si el demandante no interpusiere un recurso por la vía civil o por la vía correccional en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del embargo o del establecimiento de la relación, dicho embargo o relación se considerarán nulos de pleno derecho sin menoscabo de la compensación por daños y perjuicios que pueda reclamarse, si hubiere lugar a ello.

Artículo 53

Búsqueda de informaciones

- 1) En caso de que se le solicite, y a fin de determinar el origen y las redes de distribución de los productos o procedimientos objeto de falsificación que atentan contra los derechos del solicitante, la jurisdicción nacional competente en un procedimiento civil previsto en la presente sección podrá ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, la presentación de todos los documentos o informaciones que obren en poder del demandado o de toda persona a la que se haya encontrado en posesión de productos falsificados o que ejecuten procedimientos de falsificación o que presten servicios utilizados en actividades de falsificación o a la que se haya señalado como participante en la producción, la fabricación o la distribución de esos productos, la ejecución de esos procedimientos o la prestación de esos servicios.
- 2) Se podrá ordenar la presentación de documentos o de informaciones si no hay impedimento legítimo para ello.

Artículo 54

Fijación de la indemnización por daños y perjuicios

La jurisdicción competente determinará el la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios dejados de percibir, que haya sufrido la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el perjuicio moral causado por la infracción al titular de los derechos

Artículo 55 **Otras sanciones**

- 1)** En caso de condena, a petición de la parte damnificada la jurisdicción nacional competente podrá ordenar que los productos que se hayan reconocido como falsificados y los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente para su creación o fabricación sean detraídos de los circuitos comerciales, apartados definitivamente de estos circuitos, destruidos o confiscados.
- 2)** La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas de publicidad del fallo que sean apropiadas, en particular que se anuncie en carteles o se publique íntegramente o por extractos en los diarios o los servicios de comunicación al público en línea que designe y según las modalidades que determine.
- 3)** Las medidas previstas en el presente artículo se ordenarán a expensas del falsificador.

Artículo 56 **Prescripción**

Las acciones civiles por falsificación previstas en el presente título prescribirán a los cinco (5) años contados a partir de los hechos que las causaron.

Artículo 57 **Sanciones por la explotación ilícita de una marca registrada**

- 1)** Serán sancionados con multa de 5.000.000 a 30.000.000 de francos CFA y con pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años o con una de esas dos penas solamente:
 - a)** quienes fraudulentamente reproduzcan, usen o estampen una marca, aunque sea con la adición de palabras como "fórmula, modo, sistema, imitación, género, método"; quienes fraudulentamente utilicen una marca reproducida para productos o servicios idénticos a los designados en un registro;
 - b)** quienes a sabiendas vendan u ofrezcan en venta uno o varios productos con una marca falsificada o estampada fraudulentamente, o quienes a sabiendas vendan u ofrezcan en venta, suministren u ofrezcan suministrar productos o servicios con esa marca;
 - c)** quienes, fraudulentamente, supriman o modifiquen una marca estampada de manera regular;
 - d)** quienes, fraudulentamente, supriman o modifiquen una marca estampada de manera regular en condiciones que puedan dar lugar a riesgo de confusión entre el público, reproduzcan, utilicen o estampen una marca, utilicen una marca reproducida, para productos o servicios similares a los designados en un registro; quienes, en las mismas condiciones, imiten una marca, utilicen una marca imitada, para productos o servicios idénticos o similares a los designados en un registro;

- e) quienes a sabiendas vendan u ofrezcan en venta uno o varios productos con una marca imitada fraudulentamente o que lleve indicaciones que puedan confundir al comprador sobre la naturaleza del producto, o quienes suministren u ofrezcan suministrar productos o servicios con esa marca.
- f) quienes, fraudulentamente, utilicen una marca para productos que, estando comercializados por el titular del registro de la marca, hayan sido objeto de modificación o alteración ulterior.

2) También serán sancionados con las mismas penas previstas en el párrafo 1):

- a) quienes a sabiendas distribuyan un producto o presten un servicio que sea distinto del que ya se les ha solicitado con una marca registrada;
- b) quienes utilicen una marca con indicaciones que puedan confundir al comprador sobre la naturaleza del producto.

Artículo 58

Sanciones en materia de marcas obligatorias y de signos prohibidos

Serán sancionados con multa de 5.000.000 a 10.000.000 de francos CFA o pena de prisión de quince (15) días a seis (6) meses, o con una de esas penas solamente:

- a) quienes no estampen en sus productos una marca declarada obligatoria;
- b) quienes vendan u ofrezcan en venta uno o varios productos sin la marca declarada obligatoria para esta clase de productos;
- c) quienes infrinjan las disposiciones de las normas adoptadas en cumplimiento del artículo primero del presente Anexo;
- d) quienes hagan figurar en sus marcas signos cuyo empleo esté prohibido en virtud de las disposiciones del presente Anexo.

Artículo 59

No acumulación de sanciones

- 1) Las sanciones establecidas en los artículos 57 y 58 del presente Anexo no podrán acumularse.
- 2) Sólo se impondrá la sanción más severa por todos los hechos anteriores al primer acto objeto de acción judicial.

Artículo 60

Sanciones en caso de reincidencia

- 1) Las sanciones previstas en los artículos 57 y 58 se duplicarán en caso de reincidencia.
- 2) Existe reincidencia cuando en los cinco (5) años anteriores se haya pronunciado contra el acusado una condena por uno de los delitos previstos por el presente Anexo.

Artículo 61
Circunstancias atenuantes o agravantes

Las disposiciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros relativas a las circunstancias atenuantes o agravantes serán aplicables a los delitos previstos en el presente Anexo.

Artículo 62
Privación del derecho de elegibilidad

- 1) Las personas condenadas por explotación ilícita de una marca podrán además ser privadas del derecho a participar, durante un período no superior a diez (10) años, en las elecciones de las agrupaciones profesionales, en particular las de las cámaras de comercio e industria y las cámaras agropecuarias.
- 2) La jurisdicción nacional competente podrá ordenar que el texto de la sentencia se exponga en los lugares que determine y se inserte íntegro o resumido en los periódicos que designe, todo ello a expensas del condenado.

Artículo 63
Destino de las marcas y productos falsificados

- 1) Incluso en el caso de puesta en libertad, la jurisdicción nacional competente podrá ordenar el decomiso de los productos cuya marca fuera reconocida contraria a las disposiciones del artículo 59, así como la de los instrumentos y medios que hayan servido especialmente para cometer el delito.
- 2) La jurisdicción nacional competente podrá ordenar, en todos los casos, la destrucción de los productos que sean objeto de marcas reconocidas como contrarias a las disposiciones del artículo 59.

Artículo 64
Otras sanciones en materia de marcas obligatorias

- 1) En los casos previstos en el artículo 58, la jurisdicción nacional competente ordenará que las marcas declaradas obligatorias sean estampadas en los productos sujetos a dichas marcas.
- 2) La jurisdicción nacional competente podrá ordenar el decomiso de los productos si el acusado ha sido condenado, durante los cinco (5) años anteriores, por uno de los delitos previstos en el artículo 58.

Artículo 65
**Sanciones en materia de marcas colectivas
o de marcas colectivas de certificación**

- 1) En materia de marcas colectivas y de marcas colectivas de certificación de productos o de servicios se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 57, 58, 60, 62, 63 y 64 del presente Anexo.
- 2) Se aplicarán también las sanciones previstas en el artículo 57 a:

- a) quienes a sabiendas usaran una marca colectiva o una marca colectiva de certificación en condiciones diferentes de las definidas en el reglamento que establece las condiciones de uso contempladas en el artículo 35;
- b) quienes vendan u ofrezcan en venta uno o varios productos con una marca colectiva o una marca colectiva de certificación utilizada en infracción de la reglamentación sobre marcas de producto o de servicio;
- c) quienes a sabiendas usaran una marca que reproduzca o imite dicha marca colectiva o marca colectiva de certificación en un período de diez (10) años contados a partir de la fecha de anulación de una marca colectiva o una marca colectiva de certificación;
- d) quienes en un período de diez (10) años contados a partir de la fecha de anulación de una marca colectiva o una marca colectiva de certificación, vendan u ofrezcan para la venta, suministren u ofrezcan suministrar a sabiendas productos o servicios con una marca que reproduzca o imite dicha marca colectiva o la marca colectiva de certificación.

SECCIÓN III – MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 66

Adopción de medidas previa solicitud

- 1) Previa solicitud por escrito del titular de una marca registrada o del beneficiario de un derecho exclusivo de explotación acompañada de los documentos que justifiquen su derecho a ello, la Administración de Aduanas podrá retener, en el marco de sus funciones de control, las mercancías que dicha persona sospeche que constituyen una falsificación.
- 2) Los servicios aduaneros informarán sin demora al Procurador de la República, al solicitante y al importador de las mercancías de la retención a la que han procedido.

En la información contemplada en el segundo párrafo le serán comunicadas al propietario de la marca registrada o al beneficiario del derecho exclusivo de explotación la naturaleza y la cantidad real o estimada de las mercancías.

- 3) La medida de retención será levantada de pleno derecho si el solicitante, en el plazo de diez (10) días laborables o de tres (3) días laborables si se trata de géneros perecederos contados a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica ante los servicios aduaneros:
 - a) bien la adopción de medidas cautelares decididas por la jurisdicción nacional competente;

- b)** bien de haber recurrido a la vía civil o a la vía penal y haber constituido las garantías destinadas a la indemnización que pudiera corresponder al tenedor de las mercancías si más tarde no fuera reconocida la falsificación.
- 4)** A los efectos de que se proceda a las actuaciones judiciales contempladas en el párrafo anterior, el solicitante podrá obtener de la Administración de Aduanas la comunicación de los nombres y las direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas así como de su cantidad, no obstante las disposiciones relativas al secreto profesional que los agentes de aduanas están obligados a observar.
- 5)** Tras la expiración del plazo de diez (10) días previsto en el párrafo 3), cuando la decisión de suspensión de puesta en libre circulación de las mercancías no emane de una autoridad judicial ni de una administración independiente, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la facultad, previo depósito de una fianza, de hacer que se suspenda la decisión de retención ordenada.

Artículo 67

Actuación de oficio

- 1)** De no haber solicitud por escrito del titular de una marca registrada o del beneficiario de un derecho exclusivo de explotación, la administración de aduanas podrá, en el marco de sus funciones de control, retener mercancías susceptibles de infringir una marca registrada o un derecho exclusivo de explotación.
- 2)** Esta retención será inmediatamente notificada al propietario de la marca registrada o al beneficiario del derecho exclusivo de explotación. El Procurador de la República será igualmente informado de dicha medida.
- 3)** En la notificación contemplada en el segundo párrafo le serán comunicadas al propietario de la marca registrada o al beneficiario del derecho exclusivo de explotación la naturaleza y la cantidad real o estimada de las mercancías.
- 4)** Podrá exigirse responsabilidades a las autoridades aduaneras en caso de retención injustificada, a menos que hayan actuado de buena fe.

TÍTULO VIII - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 68

Mantenimiento en vigor de las marcas registradas o reconocidas en virtud del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999

En virtud del presente artículo toda marca registrada o reconocida con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999, y su Anexo III, mantendrá su vigencia durante el período previsto en dicho Acuerdo.

Artículo 69
Derechos adquiridos

- 1)** El presente Acuerdo se aplicará a las solicitudes de registro de marcas presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo III del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.
- 2)** Las solicitudes de registros de marcas presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán sometidas las normas aplicables en la fecha de presentación de las mencionadas solicitudes.
- 3)** No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de las marcas registradas de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estará sometido a las disposiciones del presente Anexo a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantendrán.
- 4)** Queda derogado el Anexo III del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

ANEXO IV
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

TÍTULO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definición

- 1)** A los fines del presente Anexo se considera como dibujo toda combinación de líneas o de colores, y como modelo, toda forma plástica asociada o no a líneas o a colores, a condición de que esta combinación o forma dé una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y pueda servir de modelo para la fabricación de un producto industrial o artesanal.
- 2)** Si un mismo objeto puede considerarse a la vez como dibujo o modelo nuevo y como invención patentable y si los elementos constitutivos de la novedad del dibujo o modelo no pueden separarse de los de la invención, el mencionado objeto sólo podrá protegerse de conformidad con las disposiciones del Anexo I sobre patentes de invención o del Anexo II sobre modelos de utilidad.
- 3)** La protección conferida por el presente Anexo no excluye los eventuales derechos resultantes de otras disposiciones legislativas de los Estados miembros, en particular las relacionadas con la propiedad literaria y artística.

Artículo 2 Dibujos y modelos industriales susceptibles de registro

- 1)** Podrá registrarse un dibujo o modelo industrial cuando sea nuevo.
- 2)** Un dibujo o modelo industrial es nuevo si no ha sido divulgado en ningún lugar del mundo mediante una publicación en forma concreta, una utilización o todo otro medio antes de la fecha del depósito y, en su caso, antes de la fecha de prioridad de la solicitud de registro.
- 3)** La novedad a la que se hace referencia en el párrafo 1) no podrá denegarse si en los doce (12) meses anteriores a la fecha indicada en el párrafo 2), el dibujo o modelo industrial es objeto de una divulgación resultante:
 - a)** de un abuso manifiesto respecto del solicitante o de su antecesor en derecho;
 - b)** del hecho de que el solicitante o su antecesor en derecho los haya presentado en una exposición internacional oficial o reconocida oficialmente.
- 4)** Los dibujos o modelos industriales contrarios al orden público o a las buenas costumbres no podrán ser objeto de un registro, en el entendido de que esos dibujos o modelos industriales no se considerarán como contrarios al orden público únicamente por el hecho de que estén prohibidos por una disposición legal o reglamentaria.

Artículo 3

Derechos conferidos por el registro

Todo creador de un dibujo o modelo industrial o sus causahabientes tendrán el derecho exclusivo de explotar ese dibujo o modelo y de vender o hacer vender con fines industriales o comerciales los productos en los que ese dibujo o modelo se ha incorporado, en las condiciones previstas en el presente Anexo, sin perjuicio de los derechos que les pudieran corresponder en virtud de otras disposiciones legales.

Artículo 4

Derecho al dibujo o modelo industrial

- 1)** Únicamente los dibujos o modelos presentados de manera regular gozarán de los beneficios del presente Anexo.
- 2)** La propiedad de un dibujo o modelo pertenecerá al que lo haya creado o a sus causahabientes, pero se considerará que el primero que lo haya presentado es su creador, salvo prueba en contrario.
- 3)** Si varias personas hubieran creado en común un dibujo o modelo industrial, el derecho al certificado de registro les pertenecerá en común; el título se les otorgará en copropiedad.

Artículo 5

Copropiedad de un dibujo o modelo industrial

Salvo estipulación en contrario, la copropiedad de un dibujo o modelo industrial se regirá por las disposiciones siguientes:

- a)** Cada uno de los copropietarios podrá explotar en beneficio propio el dibujo o modelo a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la creación o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.
- b)** Cada uno de los copropietarios podrá ejercitar acciones judiciales por falsificación en beneficio propio. El copropietario que lo haga deberá notificar el acto de decomiso a los demás, debiendo suspenderse el procedimiento sobre la acción en tanto no demuestre esta notificación.
- c)** Cada uno de los copropietarios podrá conceder a un tercero una licencia de explotación no exclusiva en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la creación o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.

No obstante, el proyecto de concesión deberá notificarse a los demás copropietarios, acompañándolo de una oferta de cesión de la parte proporcional por determinado precio.

Cualquiera de los copropietarios dispondrá de tres (3) meses de plazo para oponerse a la concesión de licencia a condición de adquirir la parte correspondiente a quien desee conceder la licencia.

De no haber acuerdo en el plazo previsto en el párrafo precedente, la jurisdicción nacional competente fijará el precio. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la concesión de la licencia o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.

- d)** No podrá concederse una licencia de explotación exclusiva si no es con el acuerdo de todos los copropietarios o con autorización de la jurisdicción nacional competente.
- e)** Cada copropietario podrá en todo momento ceder su parte proporcional. Los copropietarios dispondrán de un derecho de retracto durante el plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del proyecto de cesión. De no haber acuerdo sobre el precio, éste lo fijará la jurisdicción nacional competente. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la venta o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.
- f)** El copropietario de un dibujo o modelo industrial podrá notificar a los demás copropietarios que renuncia a su parte que le corresponde en favor de ellos. Desde la fecha de inscripción de esa renuncia en el registro especial de dibujos o modelos industriales o, tratándose de una solicitud de certificado de registro aún no publicado, desde la fecha de su notificación a la Organización, dicho copropietario quedará libre de todas sus obligaciones con respecto a los demás copropietarios, los cuales se repartirán la parte abandonada en proporción a sus derechos en la copropiedad, salvo que se convenga otra cosa.

Artículo 6

Dibujos y modelos de los trabajadores asalariados

- 1)** Si el creador es un trabajador asalariado, el derecho al registro del dibujo o modelo industrial se registrará, a falta de estipulaciones contractuales más favorables al trabajador asalariado, por las disposiciones siguientes:

- a)** Las creaciones del trabajador asalariado, ya sea en el marco de un contrato de trabajo que conlleve una misión inventiva que corresponda a sus funciones efectivas, ya sea en la realización de estudios y de investigaciones que se le hayan encomendado explícitamente, pertenecerán al empleador. En ese caso, el trabajador asalariado que sea autor de tal creación disfrutará de una remuneración suplementaria que, de no ser determinada mediante negociación colectiva o individual, será fijada por la jurisdicción nacional competente.
 - b)** Cuando en virtud del contrato de trabajo el trabajador asalariado no esté obligado a ejercer una actividad creativa, pero haya creado utilizando las técnicas o medios propios de la empresa o los datos aportados por ésta, el empleador tendrá derecho a hacerse atribuir la propiedad o el disfrute de la totalidad o de parte de los derechos derivados del certificado que protege la creación del trabajador asalariado. Con todo, el trabajador asalariado tendrá derecho a obtener por ella un precio justo que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijado por la jurisdicción nacional competente. Para su cálculo, ésta tomará en consideración todos los elementos que le pudieran ser proporcionados, en particular por el empleador y el trabajador asalariado, tanto en función de las aportaciones iniciales de uno y otro como de la utilidad industrial y comercial de la creación.
 - c)** Todas las demás creaciones pertenecerán al trabajador asalariado.
- 2)** En todos los casos, el trabajador asalariado que haya creado el dibujo o modelo informará de ello sin demora a su empleador, que acusará recibo de la información.
 - 3)** El trabajador asalariado y el empleador deberán comunicarse todas las informaciones útiles sobre la creación de que se trate y deberán abstenerse de toda divulgación que pudiera comprometer en todo o en parte el ejercicio de los derechos conferidos por el presente Anexo.
 - 4)** So pena de nulidad, todo acuerdo entre el trabajador asalariado y su empleador cuyo objeto sea una creación del trabajador asalariado deberá constar por escrito.
 - 5)** En la hipótesis contemplada en el párrafo 1) a), en caso de que el empleador renunciara expresamente al derecho al certificado, este derecho pertenecerá al trabajador asalariado.
 - 6)** Las disposiciones del presente artículo también se aplicarán a los agentes del Estado, las colectividades públicas y toda otra persona jurídica.
 - 7)** Salvo estipulación contractual en contrario, el derecho al certificado de registro de un dibujo o modelo industrial hecho en ejecución de un encargo pertenecerá a la persona que lo contrata.

Artículo 7
Limitación de los derechos conferidos

Los derechos derivados del dibujo o modelo industrial no se extenderán a:

- a)** los actos realizados por quien, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, ya fuera el titular de dicho dibujo o modelo. Éste estará autorizado a utilizar el dibujo o modelo industrial para las necesidades de su empresa, en sus propios talleres o en los de otros. Este derecho sólo será transmisible con la empresa;
- b)** los actos relativos a objetos comercializados en el territorio de un Estado miembro o de un tercer Estado por el titular del certificado de registro del dibujo o del modelo industrial o con su consentimiento;
- c)** los actos relativos a la utilización privada y a fines no comerciales;
- d)** los actos de reproducción con fines ilustrativos o de enseñanza, siempre que dichos actos no perjudiquen la explotación normal de los dibujos o modelos y que en ellos se mencione el registro y el nombre del titular de los derechos.

**TÍTULO II – PRESENTACIÓN, REGISTRO, PUBLICACIÓN
Y RESTAURACIÓN**

Artículo 8
Presentación de la solicitud

- 1)** La solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial se presentará en la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo, en el presente Anexo y según las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 2)** El expediente contendrá:
 - a)** una solicitud dirigida al Director General de la Organización;
 - b)** el justificante del pago a la Organización de las tasas previstas;
 - c)** un poder por escritura privada, sin sello, si el solicitante está representado por un mandatario;
 - d)** la indicación del género de producto para el que el dibujo o modelo será utilizado;

- e) so pena de nulidad de la solicitud, dos ejemplares idénticos de una representación gráfica o fotográfica o de una muestra del dibujo o modelo en pliego cerrado con las dimensiones fijadas por vía reglamentaria.
 - f) En su caso, la descripción del dibujo o modelo industrial o de los dibujos o modelos industriales.
 - g) En su caso, el documento de prioridad.
- 3)** Una misma solicitud podrá comprender de uno (1) a cien (100) dibujos o modelos que deberán ir numerados del primero al último, a condición de que pertenezcan a la misma clase de la clasificación internacional de conformidad con el Arreglo de Locarno. Los dibujos o modelos que superen los cien (100) ejemplares no se considerarán como presentados válidamente en lo que respecta al presente Anexo.
- 4)** En el momento de presentación de la solicitud, ésta podrá contener una petición destinada a que la publicación del dibujo o modelo, una vez registrado, se aplaze durante un período no superior a doce (12) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o si se reivindica la prioridad, a partir de la fecha su prioridad.

Artículo 9 **Reivindicación de la prioridad**

- 1)** Toda persona que desee prevalerse de la prioridad de una presentación de solicitud anterior estará obligada a presentar su solicitud de registro a la Organización en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presentación anterior.
- 2)** El solicitante deberá adjuntar a su solicitud de registro o hacer llegar a la Organización, a más tardar en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la presentación de su solicitud:
- a) una declaración por escrito en la que se indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en que se ha presentado y el nombre del solicitante;
 - b) una copia certificada conforme de la mencionada solicitud.
- 3)** El solicitante que tenga el propósito de prevalerse de varios derechos de prioridad en una misma solicitud, deberá observar para cada uno de estos derechos los requisitos antes mencionados; asimismo, deberá pagar una tasa por cada derecho de prioridad invocado y aportar la justificación del pago de esa tasa en el mismo plazo de tres (3) meses mencionado en el párrafo 2).
- 4)** Las reivindicaciones de prioridad o documentos de prioridad que lleguen a la Organización después de transcurridos tres (3) meses desde la presentación de la solicitud entrañarán la pérdida del derecho de prioridad.
- 5)** No obstante, el derecho de prioridad mencionado en el párrafo precedente podrá ser restaurado de conformidad con el artículo 21.

- 6) La decisión por la que se rechace la solicitud de restauración podrá ser recurrida ante la Comisión Superior de Recursos.

Artículo 10
Establecimiento del acta de presentación de la solicitud
y transmisión de documentos

- 1) En un acta elaborada por la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial se dejará constancia de la presentación de cada solicitud con indicación del día y la hora de presentación de los documentos.
- 2) Se entregará al solicitante un certificado del acta.
- 3) La Administración nacional encargada de la propiedad industrial transmitirá los documentos a la Organización en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación.

Artículo 11
Condiciones de admisibilidad y fecha de presentación

La Organización fijará como fecha de presentación, la fecha de recepción de la solicitud de registro, siempre y cuando en el momento de dicha recepción la solicitud contenga:

- a) una indicación que permita establecer la identidad del solicitante;
- b) la reproducción o las reproducciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo industrial o de los dibujos o modelos industriales;
- c) los productos a los que están incorporados el dibujo o modelo industrial o los dibujos o modelos industriales;
- d) el justificante del pago de las tasas exigidas.

Artículo 12
Publicación de la solicitud

- 1) La Organización publicará, para cada solicitud de dibujo o modelo industrial, los datos siguientes:
 - a) el número de la solicitud;
 - b) la fecha de presentación;
 - c) la reproducción o las reproducciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo industrial o de los dibujos o modelos industriales;
 - d) los productos a los que están incorporados el dibujo o modelo industrial o los dibujos o modelos industriales;
 - e) la razón social, el nombre y apellidos del titular de la patente y su dirección;

- f) la prioridad o las prioridades reivindicadas, en su caso;
- g) el nombre y la dirección del mandatario, en su caso.

Artículo 13 **Impugnación**

- 1) Toda persona interesada podrá impugnar el registro de un dibujo o modelo industrial remitiendo a la Organización, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación mencionada en el artículo 12, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deben estar fundados en una infracción de lo dispuesto en los artículos 1º, 2 o 4 del presente Anexo o de un derecho registrado anterior cuyo titular es el impugnador. La impugnación también puede tener como fundamento una presentación anterior o una solicitud que se beneficie de una fecha de prioridad anterior.
- 2) La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante o a su mandatario, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma si así se le pide. Esta respuesta se comunicará al impugnador o a su mandatario.
- 3) Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oirá a las partes o a su mandatario, previa solicitud.
- 4) La decisión de la Organización sobre la impugnación podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la recepción de la notificación de esta decisión a los interesados.
- 5) La Organización sólo rechazará la solicitud de registro en la medida en que la impugnación sea fundada.
- 6) La decisión definitiva de rechazo de la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Organización.

Artículo 14 **Reivindicación de la propiedad ante la Organización**

- 1) Cuando una persona que no tenga derecho al registro de un dibujo o modelo industrial haya presentado una solicitud, la persona que tenga derecho al certificado de registro podrá reivindicar la propiedad de dicha solicitud ante la Organización en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de dicha solicitud enviando una comunicación por escrito en la que exponga los motivos de su reivindicación.
- 2) La Organización enviará una copia de la comunicación de reivindicación de propiedad al solicitante o a su mandatario, quien, en el plazo de tres (3) meses renovable por otros tres si se le solicita, podrá responder a la comunicación motivando su respuesta. Esta respuesta le será comunicada a la persona que reivindica o a su mandatario.
- 3) Antes de decidir sobre la reivindicación de propiedad, la Organización oirá a las partes o a su mandatario, si así se le solicitara.

- 4) La decisión de la Organización sobre la reivindicación de propiedad podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión a los interesados.
- 5) La Organización sólo transferirá la solicitud de registro a quien haga la reivindicación en la medida en que ésta esté fundamentada.
- 6) La decisión definitiva sobre la transferencia de la solicitud se inscribirá en el registro especial de la Organización.

Artículo 15 **División de la solicitud**

- 1) Toda solicitud inicial que verse sobre varios dibujos o modelos industriales podrá dividirse, por el solicitante o a petición de él, en varias solicitudes, llamadas solicitudes divisionarias,
 - a) al menos hasta que se tome la decisión sobre el registro del dibujo o modelo industrial;
 - b) durante todo el procedimiento de impugnación o de reivindicación de propiedad de la solicitud de registro del dibujo o modelo industrial;
 - c) durante todo el procedimiento de recurso relativo a la decisión sobre la impugnación o la reivindicación de propiedad del dibujo o modelo industrial.
- 2) Las solicitudes divisionarias conservarán la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en su caso, el beneficio del derecho de prioridad.
- 3) Será exigible el pago de una tasa para toda solicitud divisionaria.

Artículo 16 **Examen de la solicitud y registro**

- 1) Respecto de toda solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial la Organización examinará si se reúnen las condiciones en cuanto a la forma, previstas en los artículos 8 y 9 del presente Anexo, y si se han pagado las tasas exigibles.
- 2) La solicitud que no cumpla los requisitos de forma previstos en el artículo 8, con excepción de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1) y en el artículo 9, será considerada irregular. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, invitándolo a regularizar los documentos en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación. En caso de necesidad justificada, este plazo podrá ampliarse en otros treinta (30) días a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial.
- 3) De no suministrarse los documentos regularizados en el plazo previsto, la solicitud de registro del dibujo o modelo será rechazada.

- 4) La decisión de rechazo será pronunciada por el Director General. Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de los párrafos 4) y 5) del presente artículo sin que previamente se haya invitado al solicitante o a su mandatario a corregir la mencionada solicitud, en la medida que lo permita el procedimiento y las formas previstos y de conformidad con los mismos.
- 5) Cuando la Organización verificase que se reúnen las condiciones previstas en el párrafo 1), la Organización procederá a registrar el dibujo o modelo y publicará el registro.
- 6) La fecha legal del registro será la de la presentación de la solicitud.
- 7) No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Organización podrá corregir los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.
- 8) En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la decisión de rechazar la solicitud, el solicitante podrá presentar un recurso ante la Comisión Superior de Recursos.

Artículo 17

Establecimiento del certificado de registro

- 1) Una vez efectuado el registro se entregará al titular del registro un certificado que contendrá las informaciones siguientes:
 - a) el número de registro del dibujo o modelo industrial;
 - b) el número de presentación de la solicitud de registro;
 - c) la fecha de presentación de la solicitud de registro;
 - d) la indicación de la clase de la Clasificación de Locarno sobre las que versa el registro;
 - e) los productos a los que se aplica el dibujo o modelo industrial o los dibujos o modelos industriales;
 - f) la razón social o el nombre y apellidos del titular, así como su dirección;
 - g) en su caso, la prioridad válidamente reivindicada.
- 2) La Organización adjuntará al certificado las reproducciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo industrial o de los dibujos o modelos industriales.

Artículo 18

Publicación del registro

- 1) Respecto de cada certificado de registro que se haya expedido, la Organización publicará los datos siguientes del dibujo o modelo industrial registrado:
 - a) el número de registro del dibujo o modelo industrial;
 - b) el número de presentación de la solicitud de registro;

- c) la fecha de presentación de la solicitud;
 - d) la indicación de la clase de la Clasificación de Locarno sobre las que versa el registro;
 - e) el título del dibujo o modelo;
 - f) la razón social o el nombre y apellidos del titular, así como su dirección;
 - g) el nombre y la dirección del autor del dibujo o modelo, a no ser que éste haya solicitado no figurar en la publicación;
 - h) la mención de la prioridad válidamente reivindicada, en su caso;
 - i) la fecha de la prioridad y el nombre del país en el que se haya presentado la solicitud anterior y el número de la solicitud anterior, en su caso;
 - j) el nombre y la dirección del mandatario, en su caso;
 - k) la fecha de registro del dibujo o modelo.
- 2) En el reglamento de aplicación se fijarán y determinarán las modalidades de la publicación.

Artículo 19 **Duración de la protección**

- 1) A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), la duración de la protección conferida por el certificado de registro de un dibujo o modelo industrial expirará al finalizar el quinto año, contado desde la fecha del depósito de la solicitud de registro.
- 2) El registro de un dibujo o modelo podrá prorrogarse por dos (2) nuevos períodos consecutivos de cinco (5) años, a petición del titular y mediante el pago de una tasa de prórroga cuya cuantía se fijará por vía reglamentaria.
- 3) La tasa de prórroga del dibujo o modelo se pagará dentro de los doce (12) meses anteriores a la expiración de la duración del registro. No obstante, tras esta expiración se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la mencionada tasa, mediante el pago de una sobretasa fijada por vía reglamentaria.
- 4) el propietario de un dibujo o modelo industrial se expondrá a que sus derechos caduquen si no satisface la tasa de prórroga en el plazo prescrito.

Artículo 20 **Comunicación de los documentos de presentación**

- 1) Las descripciones, dibujos y clisés de los modelos de industriales registrados se conservarán en la Organización donde, tras la publicación prevista en el artículo 18, se comunicarán a cualquiera que lo solicite. Los ejemplares de los dibujos o modelos industriales se conservarán en la Organización durante un período de ocho (8) años y podrán ser examinados por toda persona interesada en hacerlo.

- 2) Toda persona podrá obtener, a partir de la fecha de la publicación mencionada en el párrafo 1), una copia oficial de las descripciones, dibujos y clisés antes mencionados.
- 3) Las disposiciones de los párrafos 1) y 2) se aplicarán a las copias oficiales efectuadas por los solicitantes que hayan estimado procedente acogerse a la prioridad de una solicitud anterior y a los documentos que facultan a determinados solicitantes a reivindicar esa prioridad.
- 4) El titular de una solicitud de registro que estime procedente acogerse en el extranjero a la prioridad de su solicitud antes del registro del modelo industrial podrá obtener una copia oficial de la solicitud.

Artículo 21 **Restauración**

- 1) Cuando la protección conferida a un dibujo o modelo industrial no se haya prorrogado por circunstancias ajenas a la voluntad del titular de ese dibujo o modelo, el titular o sus causahabientes, mediante el pago de la tasa de prórroga exigida, así como del pago de una sobretasa cuya cuantía se fijará por vía reglamentaria, podrá solicitar la restauración en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que las circunstancias mencionadas hayan dejado de existir y, a más tardar, en un plazo de dos (2) años contado a partir de la fecha en que hubiere correspondido la prórroga.
- 2) La solicitud de restauración del dibujo o modelo, acompañada de los documentos justificativos del pago de la tasa y de la sobretasa mencionadas en el párrafo 1) anterior, deberá dirigirse a la Organización y contendrá la exposición de los motivos que justifiquen la restauración para el titular o sus causahabientes.
- 3) La Organización examinará los motivos mencionados y restaurará el dibujo o modelo o rechazará la solicitud si considera que esos motivos no son fundados.
- 4) La restauración no entrañará una prórroga de la duración máxima del dibujo o modelo industrial. Los terceros que hayan comenzado a usar el dibujo o modelo después de su expiración tendrán el derecho a continuar la explotación.
- 5) Los dibujos o modelos restaurados se publicarán por la Organización en la forma prevista por el reglamento de aplicación.
- 6) La decisión de rechazo consecutiva a la solicitud de restauración podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la notificación.
- 7) Cuando la solicitud de registro del dibujo o modelo no se haya presentado en los plazos fijados por los convenios internacionales se aplicarán los párrafos 1) a 5).

Artículo 22 **Duración de la conservación**

Los dibujos o modelos depositados serán destruidos cuando su propietario no los haya reclamado en los dos (2) años posteriores al período de conservación previsto en el párrafo 1) del artículo 20.

Artículo 23
Inadmisibilidad por falta de pago

No se aceptará ninguna presentación de solicitud si ésta no va acompañada de un comprobante del pago a la Organización de las tasas mencionadas en el párrafo 2) b) del artículo 8.

**TÍTULO III – TRANSMISIÓN, CESIÓN Y CONCESIÓN DE LOS DERECHOS
SOBRE LOS DIBUJOS O MODELOS INDUSTRIALES**

Artículo 24
Transmisión de derechos

- 1) Los derechos correspondientes a un dibujo o modelo son transmisibles total o parcialmente.
- 2) Deberá dejarse constancia por escrito, bajo pena de nulidad, de todo acto que entrañe la transferencia de la propiedad, la concesión del derecho de explotación o la cesión de ese derecho, o la constitución o levantamiento de una prenda respecto de un dibujo o modelo.

Artículo 25
Inscripción y publicación de los actos

- 1) Los actos mencionados en el artículo 24 sólo serán impugnables frente a terceros cuando se hayan inscrito en el registro especial de dibujos o modelos mantenido por la Organización y publicados en el boletín oficial de propiedad industrial. La Organización conservará un ejemplar del documento en el que se haya dejado constancia de tales actos.
- 2) La Organización deberá expedir a todos los que lo soliciten una copia de las inscripciones efectuadas en el registro especial de dibujos o modelos, y el estado de las inscripciones existentes sobre los dibujos o modelos dados en prenda o un certificado que acredite la inexistencia de garantía.

Artículo 26
Contrato de licencia

- 1) El titular de un dibujo o modelo industrial podrá, por contrato, conceder a una persona física o jurídica una licencia que le permita explotar el dibujo o modelo.
- 2) La duración de la licencia no podrá ser superior a la del registro del dibujo o modelo.
- 3) El contrato de licencia deberá establecerse por escrito y estará firmado por las partes contratantes, bajo pena de nulidad.

- 4) El contrato de licencia deberá inscribirse en el registro especial de dibujos y modelos de la Organización mediante el pago de una tasa fijada por vía reglamentaria; la licencia sólo podrá impugnarse frente a terceros una vez realizada esta inscripción y publicación.
- 5) La inscripción de una licencia será cancelada del registro a petición del titular del dibujo o modelo o del licenciataria, previa presentación de la prueba de expiración de la licencia.

Artículo 27 **Cláusulas nulas**

- 1) Serán nulas las cláusulas de los contratos de licencia o las convenidas en relación con esos contratos que constituyan prácticas contrarias a la competencia y, en general, las que impongan al licenciataria limitaciones en el ámbito industrial o comercial que no sean consecuencia de derechos conferidos por el registro del dibujo o modelo o no sean necesarias para el mantenimiento de esos derechos.
- 2) A petición de toda parte interesada, la jurisdicción nacional competente verificará la existencia de las cláusulas nulas mencionadas en el párrafo 1).

TÍTULO IV – ACTUACIONES JUDICIALES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 28 **Jurisdicciones competentes**

- 1) Las acciones civiles relativas a los dibujos o modelos industriales se entablarán ante las jurisdicciones nacionales competentes y se juzgarán por la vía sumaria.
- 2) La jurisdicción nacional competente en materia penal ante la que se hubiere iniciado una acción por delito de falsificación, adoptará una decisión sobre las excepciones planteadas por el acusado, sea respecto de la nulidad o caducidad del certificado de registro del dibujo o modelo industrial, sea respecto de cuestiones relativas a la propiedad del certificado.

Artículo 29 **Condiciones para emprender la acción pública**

El inicio de la acción penal corresponderá conjuntamente al Ministerio Público y a la parte damnificada.

Artículo 30 **Nulidad del registro**

- 1) La justicia podrá decidir que declara nulo el registro de un dibujo o modelo industrial si:

- a) no estuviera en conformidad con los artículos 1º y 2;
- b) su titular no pudiera beneficiarse de la protección prevista en el artículo 4;
- c) el dibujo o modelo industrial ignorase los derechos derivados de un dibujo o modelo industrial anterior que haya sido objeto de divulgación al público tras la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en caso de reivindicación de una prioridad, tras la fecha de prioridad, y que desde una fecha anterior está protegido por el registro de un dibujo o modelo;
- d) infringiera el derecho de autor de un tercero;
- e) en este dibujo o modelo industrial se hiciera uso de un signo distintivo anterior protegido sin autorización de su titular.

Los motivos de nulidad previstos en los apartados b), c), d) y e) podrán ser invocados bien por el ministerio público, bien por toda persona o sindicato profesional interesado.

- 2) Si los motivos de nulidad afectasen al registro sólo en parte, éste podrá mantenerse en una forma modificada a condición de que, bajo esa forma, el dibujo o modelo industrial responda a los criterios de concesión de la protección y que se conserve su identidad.
- 3) Cuando se convirtiera en definitiva, la decisión judicial por la que se declara la nulidad parcial o total del registro será comunicada por la parte más diligente a la Organización, que la inscribirá en el registro especial de dibujos o modelos industriales y publicará una mención de la misma.

Artículo 31 **Reivindicación de propiedad ante el Tribunal**

- 1) Si el dibujo o modelo industrial ya ha sido objeto de un registro, la propiedad se reivindicará ante la jurisdicción nacional competente. En este caso, la acción prescribirá en un plazo de tres (3) años contados a partir de la publicación del registro del dibujo o modelo industrial. La acción emprendida contra un demandado que actúe de mala fe no dependerá de ningún plazo.
- 2) La parte más diligente comunicará la decisión sobre la transferencia del certificado a la Organización.
- 3) La Organización inscribirá la decisión en el registro especial y publicará una mención de la misma. La Organización notificará esta decisión a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial.

Artículo 32 **Prevención de infracciones**

- 1)** Toda persona habilitada para presentar demanda por falsificación podrá acudir a la jurisdicción nacional competente en procedimiento de urgencia a fin de hacer ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, toda medida contra el presunto falsificador o los intermediarios de cuyos servicios éste se valiera destinada a prevenir una infracción inminente de los derechos conferidos por el certificado de registro o a impedir que se sigan produciendo actos sobre los que pese acusación de falsificación.
- 2)** La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas urgentes que se le requieran cuando las circunstancias exijan que estas medidas no se tomen contradictoriamente, en particular cuando el efecto de todo retraso fuera el de causar un perjuicio irreparable al demandante. La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, sólo podrá ordenar las medidas solicitadas si los elementos de prueba a los que razonablemente tenga acceso el demandante hacen verosímil que la infracción de sus derechos se esté produciendo o sea inminente.
- 3)** La jurisdicción nacional competente podrá prohibir la continuación de actos contra los que pese acusación de falsificación, supeditarla a que se constituyan garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandante u ordenar que se embarguen o se pongan en manos de un tercero de los productos supuestamente atentatorios contra los derechos conferidos por el título para impedir su penetración o su circulación en los circuitos comerciales.
- 4)** La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, podrá supeditar la ejecución de las medidas que ordene a que el demandante constituya garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandado si ulteriormente se considerara infundada la acción por embargo o se anularan las medidas.
- 5)** Cuando las medidas adoptadas para detener la infracción de los derechos se ordenaran antes de emprender una actuación en cuanto al fondo, el demandante deberá acudir a la vía civil o penal en el plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente a aquél en que se practicara la medida. De otro modo, a petición del demandado y sin que éste tenga que motivarla, se anularán las medidas ordenadas, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudieran reclamarse.

Artículo 33 **Embargo en caso de falsificación**

- 1)** En virtud de un mandamiento del presidente de la jurisdicción nacional competente respecto de las operaciones que deban efectuarse, la parte damnificada podrá hacer que un agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, con inclusión de las autoridades aduaneras y, en su caso, con la asistencia de un experto, proceda a elaborar una relación detallada de los objetos o instrumentos incriminados, con independencia de que haya o no embargo. Llegado el caso, las autoridades aduaneras informarán sin demora al demandante y al importador de la ejecución de las medidas ordenadas.

- 2) Para emitir el mandamiento se requerirá una simple solicitud a la que se adjuntará un documento que justifique el registro del dibujo y modelo.
- 3) Cuando se solicite el embargo, el juez podrá exigir al demandante una fianza que éste deberá depositar antes de hacer proceder al embargo.
- 4) La fianza se impondrá siempre al extranjero que solicite el embargo.
- 5) Al tenedor de los objetos descritos en una relación o embargados se le remitirá una copia del mandamiento y, en su caso, una copia del acta en la que conste el depósito de la fianza, a defecto de lo cual se podrá invocar la nulidad y perseguir por daños y perjuicios al agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, incluida la autoridad aduanera.

Artículo 34 **Plazo para iniciar el procedimiento sobre el fondo**

Si el demandante no interpusiere un recurso por la vía civil o por la vía penal en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del embargo o del establecimiento de la relación, o de la información que le hayan dado las autoridades aduaneras, dicho embargo o relación se considerarán nulos de pleno derecho, sin menoscabo de la compensación por daños y perjuicios que pueda reclamarse, si hubiere lugar a ello.

TÍTULO V - SANCIONES

Artículo 35 **Falsificación**

- 1) Toda infracción que se cometa contra los derechos del propietario del dibujo o modelo industrial según se definen en el artículo 3 constituirá una falsificación.
- 2) La falsificación podrá ser probada por todo tipo de medios.

Artículo 36 **Sanciones en caso de infracción a los derechos**

Toda infracción deliberada de los derechos garantizados en el presente Anexo será sancionada con pena de prisión de un (1) a tres (3) meses y una multa de 5.000.000 a 30.000.000 de francos CFA o de una de estas dos penas solamente sin perjuicio de las compensaciones que correspondan por la vía civil.

Artículo 37 **Sanciones en caso de reincidencia**

- 1) En caso de reincidencia o si el infractor fuese un empleado de la parte damnificada, se doblarán las penas previstas en el artículo 36.

- 2) Existe reincidencia cuando en los cinco (5) años anteriores se haya pronunciado contra el acusado una primera condena por uno de los delitos previstos en el presente Anexo.
- 3) Las disposiciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros relativas a las circunstancias atenuantes serán aplicables a los delitos previstos por el presente Anexo.

Artículo 38 **Privación del derecho de elegibilidad**

- 1) Además de las penas previstas en los artículos 36 y 37, las personas condenadas podrán ser privadas del derecho a participar durante un período no mayor de diez (10) años, en las elecciones de las agrupaciones profesionales, en particular de las cámaras de comercio e industria y las cámaras de artes y oficios.
- 2) La jurisdicción nacional competente podrá ordenar que el texto de la sentencia sea expuesto y que se inserte íntegro o resumido en los periódicos que designe, todo ello a expensas del condenado.

TÍTULO VI – MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 39 **Adopción de medidas previa solicitud**

- 1) Previa solicitud por escrito de toda persona interesada acompañada de los documentos que justifiquen su derecho a ello, la Administración de Aduanas podrá retener, en el marco de sus funciones de control, las mercancías que dicha persona suponga falsificadas.
- 2) Los servicios aduaneros informarán sin demora al Procurador de la República, al solicitante y al importador de las mercancías de la retención a la que han procedido.
- 3) La medida de retención será levantada de pleno derecho si el solicitante, en el plazo de diez (10) días laborables contados a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica ante los servicios aduaneros:
 - a) bien la adopción de medidas cautelares ;
 - b) bien de haber recurrido, ante el juez nacional competente, a la vía civil o a la vía correccional y, en su caso, haber constituido las garantías exigidas para cubrir su posible responsabilidad si más tarde no fuera reconocida la falsificación.

- 4) A los efectos de que se proceda a las actuaciones judiciales contempladas en el párrafo anterior, el solicitante podrá obtener de la Administración de Aduanas la comunicación de los nombres y las direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas así como de su cantidad, no obstante las disposiciones relativas al secreto profesional que los agentes de aduanas están obligados a observar.
- 5) Tras la expiración del plazo de diez (10) días previsto en el párrafo 3), cuando la decisión de suspensión de puesta en libre circulación de las mercancías no emane de una autoridad judicial ni de una administración que dependa de ella, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la facultad, previo depósito de una fianza, de hacer que se suspenda la decisión de retención ordenada.

Artículo 40 **Actuación de oficio**

- 1) Las autoridades aduaneras podrán, actuando de oficio, retener las mercancías sospechosas cuando supongan que hay pruebas de que atentan contra los derechos del titular de un dibujo o modelo industrial registrado. Dichas autoridades podrán en todo momento solicitar al titular del derecho toda información que pudiera ayudarles en el ejercicio de sus facultades.
- 2) Se informará sin demora de la retención al titular del derecho, al importador o al exportador.
- 3) Podrá exigirse responsabilidades a las autoridades aduaneras en caso de retención injustificada, a menos que hayan actuado de buena fe.

Artículo 41 **Comunicación de documentos a las jurisdicciones**

Toda jurisdicción ante la el cual se haya iniciado un litigio podrá requerir a la Organización el envío de copia de las representaciones gráficas y fotográficas de un dibujo o modelo industrial presentado o registrado.

Artículo 42 **Defensa de los derechos conferidos**

- 1) Por carta certificada, el beneficiario de una licencia contractual exclusiva podrá intimar al titular de un dibujo o modelo registrado a iniciar las acciones judiciales necesarias para la imposición de sanciones civiles o penales por toda infracción de los derechos derivados del dibujo o modelo registrado, señalada por dicho beneficiario.
- 2) Si en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la intimación prevista en el párrafo anterior, el titular del dibujo o modelo registrado se negara a iniciar las acciones mencionadas en el párrafo anterior o no las iniciase, el beneficiario de la licencia registrada podrá iniciarlas en su propio nombre, sin perjuicio del derecho del titular del dibujo o modelo a intervenir en esa acción.

**TÍTULO VII – DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y
CLÁUSULAS FINALES**

Artículo 43

**Mantenimiento de la vigencia de los dibujos o modelos industriales registrados
en virtud del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999**

En virtud del presente Artículo, todo dibujo o modelo industrial registrado y vigente en el marco del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999 y su Anexo IV, mantendrá su vigencia durante el período previsto en el mencionado Acuerdo.

Artículo 44

Derechos adquiridos

- 1)** El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales presentadas a partir del día de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo IV del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.
- 2)** Las solicitudes de registro de dibujos o modelos industriales presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán estando sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de las mencionadas solicitudes.
- 3)** No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de los dibujos o modelos industriales concedidos de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estará sometido a las disposiciones del presente Anexo, a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantendrán.
- 4)** Queda derogado el Anexo IV del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

ANEXO V
NOMBRES COMERCIALES

Artículo primero

Definición

En el sentido del presente Anexo, se entiende por nombre comercial la denominación con la que es conocido y explotado un establecimiento comercial, industrial, artesanal, agrícola o que ejerza cualquier otra actividad económica.

Artículo 2

Nombre o designación que no puede constituir un nombre comercial

No podrá constituir un nombre comercial el nombre o la designación que por su naturaleza y el uso que de él pueda hacerse, sea contrario a las buenas costumbres o al orden público y que, en particular, podía inducir a error a los círculos comerciales o al público sobre la naturaleza del establecimiento comercial, industrial, artesanal, agrícola o de otro tipo designado por ese nombre.

Artículo 3

Derecho al nombre comercial

- 1)** Sin perjuicio de las disposiciones que figuran a continuación, el nombre comercial pertenece al primero que haya usado ese nombre u obtenido el registro.
- 2)** El uso de un nombre comercial sólo podrá probarse mediante escritos, impresos o documentos contemporáneos a los hechos constitutivos del uso que tienden a establecer.
- 3)** Cuando un nombre comercial registrado se haya explotado públicamente y de manera continua, al menos durante cinco (5) años sin que haya dado lugar a una acción judicial reconocida como fundada, no podrá impugnarse la titularidad del nombre comercial invocando la prioridad de su utilización, salvo que se determine que en la fecha de presentación de la solicitud de registro, el solicitante no podía ignorar la existencia del nombre comercial de la primera persona que lo hubiese usado.

Artículo 4

Efectos específicos del registro de un nombre comercial

Sólo los nombres comerciales registrados de conformidad a las disposiciones del presente Anexo podrán tener por consecuencia la imposición de las sanciones penales previstas en el artículo 18, párrafos 3) y 5).

Artículo 5

Modalidades de uso del nombre comercial

- 1)** Es ilícito el uso en el territorio nacional de uno de los Estados miembros de un nombre comercial registrado para la misma actividad comercial, industrial, artesanal o agrícola que la del titular del nombre comercial registrado si este uso es susceptible de crear confusión entre las empresas en cuestión.

- 2)** No obstante, el titular de un nombre comercio no podrá prohibir a terceros que utilicen de buena fe su nombre, su dirección, un seudónimo, un nombre geográfico o indicaciones exactas relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de sus productos o la prestación de sus servicios, siempre que se trate de un uso limitado a los fines de la simple identificación o información y que no pueda inducir a error al público en cuanto a la procedencia de los productos o servicios.
- 3)** El interesado que tenga un nombre y apellido similares a un nombre comercial registrado deberá, si sus derechos sobre el nombre comercial vinculado a su establecimiento son posteriores a los que están vinculados al nombre comercial registrado, adoptar toda medida, sea mediante añadido a su nombre comercial o de cualquier manera, a fin de distinguir este nombre comercial del nombre comercial registrado.
- 4)** Las disposiciones de los párrafos 1) a 3) se aplicarán a toda actividad comercial, industrial, artesanal o agrícola subsiguiente del establecimiento de que se trate siempre que se encuentre registrada.

Artículo 6 **Presentación de la solicitud**

- 1)** El propietario de una empresa comercial, industrial, artesanal o agrícola situada en territorio de uno de los Estados miembros podrá obtener el registro del nombre comercial vinculado a su establecimiento.
- 2)** La solicitud de registro del nombre comercial se presentará en la Organización o en la Administración nacional competente, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo y del presente Anexo, según las modalidades fijadas por el reglamento de aplicación.
- 3)** El expediente comprenderá:
 - a)** una solicitud dirigida al Director General de la Organización que contenga las siguientes indicaciones:
 - i)** nombre y apellidos, dirección y nacionalidad del solicitante;
 - ii)** nombre comercial cuyo registro se solicita;
 - iii)** lugar en que está situado el establecimiento de que se trate, así como la actividad o actividades de ese establecimiento;
 - b)** el justificante del pago a la Organización de la tasas exigidas;
 - c)** un poder por escritura privada, sin sello, si el solicitante está representado por un mandatario.

Artículo 7 **Elaboración del acta de** **presentación de solicitud**

- 1)** En un acta elaborada por la Organización o la Administración nacional competente se dejará constancia de la presentación de cada solicitud, con indicación del día y la hora de presentación de los documentos.
- 2)** Se entregará al solicitante un certificado del acta.
- 3)** En un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la Administración nacional competente remitirá a la Organización dicha solicitud, acompañada de un ejemplar del acta de presentación, el comprobante del pago de las tasas y, en su caso, el poder mencionado en el artículo 6.

Artículo 8 **Publicación de la solicitud**

Para toda solicitud de registro de nombre comercial, la Organización publicará las informaciones siguientes:

- a)** El número de presentación de la solicitud;
- b)** la fecha de presentación;
- c)** el nombre comercial y la ubicación del establecimiento;
- d)** la razón social o el nombre y apellidos del titular y su dirección;
- e)** la actividad o las actividades para la cual o las cuales se solicita el registro del nombre comercial.

Artículo 9 **Impugnación**

- 1)** Toda persona interesada podrá impugnar el registro de un nombre comercial remitiendo a la Organización en un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la publicación de la solicitud mencionada en el artículo 8, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deben estar fundados en una infracción de las disposiciones de los artículos 1º, 2 y 5 1) o de un derecho anterior cuyo titular sea el impugnador.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma previa solicitud motivada del interesado. Si la Organización no recibe la respuesta en el plazo previsto, se considerará que el solicitante ha retirado la solicitud de registro y éste será cancelado.
- 3)** Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oír a las partes o a su mandatario, previa petición.

- 4) La decisión de la Organización relativa a la impugnación podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación de esta decisión a los interesados.
- 5) La Organización cancelará el registro en la medida en que la impugnación sea fundada.

Artículo 10 **Examen y registro del nombre comercial**

- 1) Respecto de toda solicitud de registro de un nombre comercial, la Organización, tras haber verificado que el nombre comercial no es contrario a las disposiciones del artículo 2, que la solicitud no presenta ninguna irregularidad y que se pagaron las tasas exigibles, procederá al registro y publicación del nombre comercial.
- 2) Los efectos del registro comenzarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
- 3) La solicitud que no reúna los requisitos previstos en el artículo 2 será rechazada.
- 4) La solicitud que no cumpla los requisitos de forma previstos en el artículo 6, con excepción de lo dispuesto en el apartado b), será considerada irregular. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, invitándolo a regularizar los documentos en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación. En caso de necesidad justificada, ese plazo podrá ampliarse en otros treinta (30) días, a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial.
- 5) De no suministrarse los documentos regularizados en el plazo previsto, la solicitud de registro del nombre comercial será rechazada.
- 6) La decisión de rechazo pronunciada por el Director General se notificará al solicitante.
- 7) Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de lo dispuesto en los párrafos 3), 5) y 6) del presente artículo sin otorgar previamente al solicitante o a su mandatario la oportunidad de corregirla, siempre que lo permita el procedimiento previsto y de conformidad con el mismo.
- 8) No obstante las disposiciones de los párrafos que preceden, la Organización podrá corregir los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.
- 9) En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la decisión de rechazo, el solicitante podrá recurrir la decisión ante la Comisión Superior de Recursos. La decisión de la Comisión Superior de Recursos no podrá ser recurrida.

Artículo 11 **Establecimiento del certificado de registro**

Una vez efectuado el registro, se remitirá al titular del registro un certificado que contendrá, en particular, las informaciones siguientes:

- a) el número de registro del nombre comercial;

- b) la fecha y el número de presentación de la solicitud del registro, y la fecha del registro;
- c) el nombre comercial tal como se ha registrado;
- d) la ubicación del establecimiento comercial en cuestión así como el tipo de actividad de ese establecimiento;
- e) el nombre y apellido del titular del registro y su dirección.

Artículo 12 **Publicación del registro del nombre comercial**

Para cada nombre comercial registrado, la Organización publicará las informaciones contempladas en el artículo 11, incluido, en su caso, el nombre y la dirección del mandatario.

Artículo 13 **Duración de los derechos**

- 1) El registro de un nombre comercial sólo surtirá efectos durante diez (10) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro; no obstante, el derecho conferido por el registro del nombre comercial podrá conservarse indefinidamente mediante renovaciones sucesivas cada diez (10) años.
- 2) La renovación del registro podrá obtenerse a simple solicitud del titular de dicho registro presentada durante el último año del período de diez (10) años y previo pago de una tasa de renovación cuya cuantía se fijará por vía reglamentaria.
- 3) El titular del registro se beneficiará no obstante de un plazo de gracia de seis (6) meses, contados a partir de la expiración mencionada en el párrafo 1), para efectuar válidamente el pago de la tasa exigida. En ese caso, también deberá pagar una sobretasa fijada por vía reglamentaria.

Artículo 14 **Restauración**

- 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, cuando no se renueve la protección conferida por un nombre comercial registrado debido a circunstancias ajenas a la voluntad del titular, éste y sus causahabientes, previo pago de la tasa de renovación exigida y del pago de una sobretasa cuya cuantía se fijará por vía reglamentaria, podrán solicitar su restauración en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que las circunstancias mencionadas hayan dejado de existir y, a más tardar, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha en que hubiere correspondido la renovación.
- 2) La solicitud de restauración del nombre comercial, acompañada de la justificación del pago de la tasa y las sobretasas mencionadas en el párrafo anterior, se dirigirá a la Organización y contendrá la exposición de los motivos que, para el titular o sus causahabientes, justifiquen la restauración.
- 3) La restauración no entrañará una prolongación de la duración de la protección del nombre comercial.

- 4) La Organización publicará los nombres comerciales restaurados en las formas prescritas por el reglamento de aplicación del presente Anexo.
- 5) La decisión de rechazar una solicitud de restauración podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 15 **Renuncia**

El titular de un nombre comercial registrado podrá renunciar en todo momento a ese nombre comercial mediante una declaración por escrito dirigida a la Organización. La renuncia surtirá efectos a partir de la fecha de su inscripción en el registro especial de nombres comerciales.

Artículo 16 **Nulidad del nombre comercial**

- 1) La anulación de los efectos del registro de un nombre comercial en territorio nacional de uno de los Estados miembros será pronunciada por las jurisdicciones nacionales competentes a petición del Ministerio Público o de toda persona física o jurídica interesada.
- 2) A petición de los solicitantes mencionados o de la Organización, la jurisdicción declarará nulo y sin efecto el registro de un nombre comercial cuando dicho registro no sea conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 5 1) o esté en conflicto con un derecho anterior; en este último caso la anulación sólo podrá ser pronunciada a petición del titular del derecho anterior.
- 3) Cuando pase a ser definitiva, la decisión que declare que el registro es nulo y sin efecto se comunicará a la Organización, que lo hará constar en el registro de nombres comerciales.
- 4) La nulidad se publicará en las formas prescritas en el reglamento de aplicación del presente Anexo. El registro se considerará nulo y sin efecto a partir de la fecha de dicho registro.

Artículo 17 **Transmisión del nombre comercial**

- 1) El nombre comercial sólo podrá cederse o transmitirse junto con el establecimiento comercial, industrial, artesanal o agrícola o la parte del mencionado establecimiento designado con ese nombre.
- 2) La cesión del nombre comercial deberá efectuarse por escrito y estar firmada por las partes contratantes. La transmisión por fusión de establecimientos comerciales, industriales, artesanales o agrícolas, o por toda otra forma de sucesión podrá efectuarse mediante cualquier otro documento probatorio de la transmisión.

- 3) Los actos mencionados en el párrafo 1) sólo podrán impugnarse ante terceros si están inscritos en el registro especial de nombres comerciales mantenido por la Organización y publicados en las formas prescritas por el reglamento de aplicación del presente Anexo. La Organización conservará un ejemplar del documento en el que se haya dejado constancia de tales actos.

Artículo 18 **Acciones judiciales y sanciones**

- 1) En caso de amenaza de violación de los derechos asignados a un nombre comercial, el titular de esos derechos podrá intentar toda acción judicial destinada a prevenir esta violación.
- 2) En caso de violación de los derechos mencionados en el párrafo 1), el titular podrá prohibir la continuación de esa conducta y solicitar el pago de una indemnización por daños y perjuicios y la aplicación de toda otra sanción prevista por el derecho civil.
- 3) Sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar, será sancionada con pena de prisión de tres (3) meses a un (1) año y multa de 5.000.000 a 15.000.000 de CFA o con una de esas dos penas solamente, toda persona que estampara o hiciera figurar en objetos fabricados, mediante cualesquiera supresión o alteración, el nombre de un fabricante, industrial o artesano distinto del autor, o la razón social de un establecimiento comercial distinta de la del establecimiento en que los objetos se hubiesen fabricado.
- 4) La jurisdicción a la que se acuda determinará la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas, como los beneficios dejados de percibir, sufridas por la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el perjuicio moral causado al titular de los derechos a causa de la infracción.
- 5) Toda persona que a sabiendas ofrezca en venta o ponga en circulación objetos marcados con nombres supuestos o modificados será sancionada con las mismas penas que las previstas en el párrafo 3).

Artículo 19 **Ámbito de aplicación**

Las disposiciones del presente Anexo serán aplicables a todo establecimiento comercial, industrial, artesanal o agrícola, sin perjuicio de las disposiciones especiales que sean aplicables a los establecimientos de que se trate.

Artículo 20 **Mantenimiento de la vigencia de los nombres comerciales registrados o reconocidos en virtud del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999**

En virtud del presente Artículo, todo nombre comercial concedido o reconocido en el marco del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999 y su Anexo V, mantendrá la duración de su vigencia prevista por dicho Acuerdo.

Artículo 21
Derechos adquiridos

- 1)** El presente Anexo se aplicará al registro de nombres comerciales a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo V del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.
- 2)** Las solicitudes de registro de nombres comerciales presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de dichas solicitudes.

ANEXO VI
INDICACIONES GEOGRÁFICAS

TÍTULO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definiciones

En el sentido del presente Anexo se entenderá por:

- a) "*indicación geográfica*" las indicaciones que identifiquen un producto como originario de un lugar, de una región o de un país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a este origen geográfico;
- b) "*producto*" todo producto natural, agrícola, artesanal o industrial;
- c) "*productores*":
 - i) los agricultores o demás personas que se ocupen de la explotación de productos naturales,
 - ii) los fabricantes de productos artesanales o industriales,
 - iii) Los transformadores de productos naturales o agrícolas;
 - iv) toda persona que comercialice dichos productos.

Artículo 2 Indicaciones geográficas transfronterizas

Toda indicación geográfica podrá afectar a dos o más Estados.

Artículo 3 Marcas que contengan una indicación geográfica

- 1) Se denegará o invalidará el registro de una marca de producto que contenga una indicación geográfica o la imite o que esté constituida por tal indicación o imitación, si el uso de tal indicación en la marca de producto para esos productos es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
- 2) Se denegará o invalidará también el registro de toda indicación geográfica que, aunque literalmente exacta en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, induzca al público a creer que éstos son originarios de otro territorio.

Artículo 4 Condiciones de la protección

Las indicaciones geográficas se protegerán como tales si hubieran sido registradas por la Organización o si el registro fuera consecuencia de un convenio internacional en el que los Estados miembros o la Organización son partes.

Artículo 5 Indicaciones geográficas excluidas de la protección

Quedarán excluidas de la protección las indicaciones geográficas:

- a) que no estén en conformidad con la definición del artículo 1 a); o
- b) que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres o que puedan inducir al público a error, en particular en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las cualidades, las características o la aptitud para el empleo de los productos considerados;
- c) que no estén protegidas en el país de origen o que hayan dejado de estarlo en ese país.

Artículo 6 **Derechos conferidos por el registro de una** **indicación geográfica**

- 1) El registro de una indicación geográfica conferirá a los productores mencionados en el artículo primero que ejerzan sus actividades en la región geográfica indicada en el registro el derecho a utilizar con fines comerciales, para los productos indicados en el registro, la indicación geográfica registrada, siempre que dichos productos posean las cualidades o características fundamentales indicadas en el registro.
- 2) Cuando se hayan puesto en circulación productos en las condiciones definidas en el párrafo anterior, utilizando una indicación geográfica registrada, toda persona tendrá derecho a utilizar la indicación geográfica para esos productos.
- 3) Además de los casos previstos en los párrafos 1 y 2, será ilícita toda utilización con fines comerciales, para los productos indicados en el registro o productos similares, de la indicación geográfica registrada o de una denominación similar, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "*clase*", "*tipo*", "*estilo*", "*imitación*" u otras análogas.
- 4) Será ilícita la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación de un producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen de un modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.
- 5) El titular del registro de una marca anterior idéntica o similar a una indicación geográfica podrá seguir utilizando su marca, salvo cuando ésta se refiera a productos agrícolas, naturales o artesanales.

Artículo 7 **Capacidad para presentar la solicitud**

- 1) Tendrán capacidad para presentar una solicitud de registro de una indicación geográfica las personas jurídicas que para los productos indicados en la solicitud ejerzan una actividad de productor en la región geográfica indicada en la solicitud, así como las agrupaciones de dichas personas y toda autoridad competente.
- 2) Excepcionalmente, podrá presentar la solicitud una persona física en las condiciones fijadas por el reglamento de aplicación.

TÍTULO II – PRESENTACIÓN, REGISTRO Y PUBLICACIÓN

Artículo 8 Presentación de la solicitud

- 1)** La solicitud de registro de una indicación geográfica dibujo o modelo industrial se presentará en la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo, del presente Anexo y según las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 2)** El expediente contendrá:
 - a)** la solicitud dirigida al Director General de la Organización;
 - b)** el justificante del pago a la Organización de la tasa de presentación;
 - c)** la indicación geográfica;
 - d)** el informe motivado de validación de la indicación geográfica elaborado por la Administración nacional competente del Estado de origen de la indicación geográfica;
 - e)** el pliego de condiciones, que contendrá en particular:
 - i)** el nombre del solicitante;
 - ii)** el nombre del producto;
 - iii)** el tipo de producto;
 - iv)** la descripción del producto, destacando en particular: la calidad, la reputación u otras características de los productos para los cuales se utiliza la indicación;
 - v)** la delimitación de la zona geográfica;
 - vi)** el método de obtención;
 - vii)** la relación con el origen;
 - viii)** el plan de control;
 - ix)** el etiquetado;
 - f)** los estatutos de la agrupación de productores, en su caso;
 - g)** el poder del mandatario, en su caso;

- h) para las indicaciones geográficas extranjeras, la prueba del registro de la indicación geográfica en el país de origen.

Artículo 9
Presentación de la solicitud en caso de
indicación geográfica transfronteriza

- 1) Cuando la indicación geográfica transfronteriza afecte a uno o más Estados miembros de la Organización:
 - a) cada uno de los Estados afectados podrá presentar su solicitud ante la Organización;
 - b) todos los Estados afectados podrán presentar una solicitud común.
- 2) Si la indicación geográfica transfronteriza afecta a uno o varios Estados miembros de la Organización y a uno o varios Estados terceros que sean partes en el Arreglo de Lisboa, Acta de 20 de mayo de 2015, todos los Estados afectados podrán, en aplicación de las disposiciones de dicho Acuerdo, presentar una solicitud común.
- 3) En las hipótesis contempladas en los párrafos 1) b) y 2), el expediente de solicitud deberá contener, además, la autorización para solicitar la protección proporcionada por la Administración competente de cada uno de los Estados afectados.

Artículo 10
Establecimiento del acta de presentación

- 1) En un acta elaborada por la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial se dejará constancia de la presentación de cada solicitud, con indicación del día y la hora de presentación de los documentos.
- 2) Se expedirá al solicitante un certificado del acta.
- 3) La Administración nacional encargada de la propiedad industrial remitirá los documentos a la Organización en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación.

Artículo 11
Publicación de la solicitud

La Organización publicará, para cada solicitud de registro de indicación geográfica, los datos siguientes:

- a) el número de la solicitud;
- b) la fecha de presentación;
- c) la reproducción de la indicación geográfica;
- d) el nombre del producto;
- e) el tipo de producto;

- f) el nombre del solicitante y su dirección;
- g) la agrupación o agrupaciones de productores beneficiarias;
- h) el origen geográfico;
- i) la delimitación de la zona geográfica;
- j) el nombre y la dirección del mandatario, en su caso.

Artículo 12 **Impugnación**

- 1)** Toda persona interesada podrá impugnar el registro de una indicación geográfica remitiendo a la Organización en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación mencionada en el artículo 10, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deberán estar fundados en una violación de lo dispuesto en los artículos 1º, 3, 5 y 7 del presente Anexo, o de un derecho registrado anterior cuyo titular sea el impugnador.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante o a su mandatario, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma si así se le pide. Esta respuesta se comunicará al impugnador o a su mandatario.
- 3)** Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oír a las partes o a su mandatario, previa petición.
- 4)** La decisión de la Organización sobre la impugnación podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) contados a partir de la notificación de esa decisión a los interesados.
- 5)** Si la impugnación estuviere fundada, la Organización rechazará la solicitud de registro.
- 6)** La decisión definitiva de rechazo de la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Organización.

Artículo 13 **Modificación de la solicitud**

- 1)** A petición del solicitante, toda solicitud de registro de una indicación geográfica podrá ser objeto de modificación en las condiciones siguientes:
 - a)** hasta que se tome la decisión sobre el registro de la indicación geográfica;
 - b)** durante todo el procedimiento de impugnación del registro de la indicación geográfica;
 - c)** durante todo el procedimiento de recurso relativo a la decisión sobre la impugnación del registro de la indicación geográfica.

- 2) La solicitud sólo podrá modificarse respecto de los beneficiarios y la delimitación de la zona geográfica.
- 3) La solicitud modificada conservará la fecha de presentación de la solicitud inicial.
- 4) Será exigible el pago de una tasa para toda solicitud de modificación.

Artículo 14 **Examen y registro de la solicitud**

- 1) Respecto de toda solicitud de registro de una indicación geográfica, la Organización examinará si el solicitante reúne las condiciones para solicitar el registro o si la solicitud incluye las indicaciones requeridas en el artículo 8 y si se han pagado las tasas previstas.
- 2) La solicitud será rechazada si el solicitante no reúne las condiciones para solicitar el registro o si no se han pagado las tasas previstas.
- 3) La solicitud que no incluya las indicaciones requeridas en el artículo 8, con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2) b), será considerada irregular. El solicitante o su mandatario será notificado de esta irregularidad, invitándolo a regularizar los documentos en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de la notificación. En caso de necesidad justificada, este plazo podrá ampliarse en otros treinta (30) días a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial. A defecto de regularización en los plazos previstos, la solicitud será rechazada.
- 4) Si se reúnen las condiciones mencionadas en el párrafo 1), la indicación geográfica se registrará en el registro especial de indicaciones geográficas.
- 5) Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3) del presente artículo sin ofrecer previamente al solicitante o a su mandatario la oportunidad de corregirla, siempre que lo permita el procedimiento y de conformidad con el mismo.
- 6) No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, la Organización podrá corregir de oficio los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.
- 7) En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del rechazo de una solicitud, el solicitante podrá presentar un recurso ante la Comisión Superior de Recursos.

Artículo 15 **Establecimiento del certificado de registro**

- 1) Una vez efectuado el registro, éste se establecerá y se entregará al titular del registro un certificado que contendrá las informaciones siguientes:
 - a) el número de registro de la indicación geográfica;
 - b) el número de presentación de la solicitud de registro;
 - c) la fecha de presentación de la solicitud de registro;

- d) la reproducción de la indicación geográfica;
 - e) el nombre y la dirección del titular;
 - f) en su caso, los productores beneficiarios;
 - g) la capacidad del titular;
 - h) la zona de producción;
 - i) los productos a los que se aplica la indicación geográfica;
- 2) La Organización adjuntará al certificado un ejemplar del pliego de condiciones de la indicación geográfica con el número de registro.

Artículo 16

Publicación del registro

- 1) Respecto de cada certificado de registro que se haya expedido, la Organización publicará los datos mencionados en el artículo 15 así como el nombre y la dirección del mandatario, si procede.
- 2) La Organización publicará igualmente, para cada registro de indicación geográfica, un extracto del pliego de condiciones;
- 3) En el reglamento de aplicación se fijarán y determinarán las modalidades de la publicación.

Artículo 17

Duración de la protección

A reserva del respeto del pliego de condiciones, la protección conferida a la indicación geográfica tendrá una duración ilimitada.

Artículo 18

Acceso a las informaciones del registro especial

Toda persona podrá en todo momento, tras la publicación de la solicitud de registro o del registro de la indicación geográfica, si lo pide por escrito y previo pago de la tasa prevista, obtener informes, extractos o copias de las informaciones del registro especial.

Artículo 19

Modificación del registro de la indicación geográfica

- 1) La modificación podrá afectar en particular a la descripción del producto, la restricción, la extensión de la zona geográfica o los productores de dicho producto.
- 2) Toda modificación cuya consecuencia sea atenuar la relación entre el producto y su región de origen será inadmisibles;

- 3) En la solicitud de modificación se deberá describir las modificaciones que se solicitan así como sus justificaciones. Consistirá en supresiones o añadidos al pliego de condiciones.
- 4) El expediente contendrá lo siguiente:
 - a) La solicitud de modificación de la indicación geográfica protegida;
 - b) El pliego de condiciones modificado;
 - c) El justificante del pago de la tasa de modificación.

TÍTULO III – CONTROL, ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 20 Control

- 1) La autoridad nacional competente del Estado miembro afectado decidirá por vía reglamentaria el control de la calidad de los productos puestos a la venta o explotados al amparo de una indicación geográfica registrada así como la prohibición de utilizar dicha indicación geográfica.
- 2) En un reglamento se fijarán las modalidades de control de la utilización del logotipo de las indicaciones geográficas protegidas originarias de los Estados miembros de la Organización.

Artículo 21 Nulidad y modificación del registro

- 1) Toda persona interesada o la autoridad competente podrá solicitar a la jurisdicción competente de un Estado miembro que ordene:
 - a) la anulación del registro de una indicación geográfica, motivándola en que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, ésta no puede beneficiarse de protección.
 - b) la modificación del registro de una indicación geográfica, motivándola en que la región geográfica mencionada en el registro no corresponde a la indicación geográfica, o que no figura o no está justificada la mención de los productos para los que se usa la indicación geográfica o la mención de la calidad, reputación u otra característica de esos productos.
 - c) la modificación del pliego de condiciones.

- 2) En toda acción iniciada en virtud del presente Artículo, se enviará una notificación a la persona que haya presentado la solicitud de registro de la indicación geográfica o a su causahabiente, informándole de la solicitud de nulidad o de modificación y, mediante la publicación en la forma prescrita en el reglamento de aplicación del presente Anexo, se comunicará el hecho a todas las personas que tengan derecho a utilizar la indicación geográfica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.
- 3) Las personas mencionadas en el párrafo 2) y toda otra persona interesada podrá presentar una petición de intervención en un plazo que será fijado por el tribunal de un Estado miembro en la notificación y en la publicación antes mencionadas.
- 4) Cuando sea definitiva la decisión por la que se declara nulo y sin efecto el registro, la parte más diligente la comunicará a la Organización, que la inscribirá en el registro especial de las indicaciones geográficas y publicará una mención de la misma.
- 5) La nulidad se publicará en las formas prescritas por el reglamento de aplicación. El registro se considerará nulo y sin efecto a partir de la fecha de dicho registro.

Artículo 22

Otras acciones civiles

- 1) Toda persona interesada, así como toda asociación de productores o de consumidores interesados, podrán iniciar las acciones previstas en el párrafo 2) contra el autor de la utilización ilícita de una indicación geográfica registrada, en el sentido del artículo 6 3) y 4), y contra las personas que contribuyan a esta utilización.
- 2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3), las acciones estarán destinadas a poner término a la utilización ilícita de una indicación geográfica registrada, en el sentido del artículo 6 3) y 4), o a prohibir dicha utilización si ésta fuere inminente, y a destruir las etiquetas y los demás documentos que sirvan o que puedan servir para tal utilización.
- 3) La persona que haya sufrido un daño a consecuencia de la utilización ilícita de una indicación geográfica registrada, en el sentido del artículo 6 3) y 4), podrá solicitar la reparación de los daños al autor de esta utilización y a las personas que hayan contribuido a dicha utilización.
- 4) Para fijar la indemnización por daños y perjuicios, la jurisdicción nacional competente tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas, como los beneficios dejados de percibir, sufridas por la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el falsificador y el perjuicio moral causado al titular de los derechos a causa de la infracción.

Artículo 23

Acciones penales

Toda persona que intencionadamente utilice una indicación geográfica registrada de manera ilícita, en el sentido del artículo 6 3) y 4), será sancionada con pena de prisión de tres (3) meses como mínimo a un (1) año como máximo y de multa de 5.000.000 a 30.000.000 de francos CFA o con una de esas dos penas solamente.

Artículo 24
Penas en caso de circunstancias agravantes

- 1) Las penas contempladas en el artículo 23 se doblarán:
 - a) en caso de reincidencia;
 - b) si el acusado fuera miembro de la asociación representativa de la indicación geográfica;
 - c) si el acusado trabajara como trabajador asalariado en dicha asociación.
- 2) Existe reincidencia cuando se haya dictado contra el acusado, en los cinco (5) años anteriores, una condena por uno de los delitos previstos en el presente Anexo.

**TÍTULO IV - DISPOSICIONES
TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES**

Artículo 25
Derechos adquiridos

- 1) El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de protección de indicaciones geográficas presentadas a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo VI del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.
- 2) Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas presentadas antes de la entrada en vigor del presente Anexo seguirán sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de dichas solicitudes.
- 3) No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de las indicaciones geográficas registradas de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estará sometido a las disposiciones del presente Anexo a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantendrán.

Artículo 26
Cláusulas finales

Queda derogado el Anexo VI del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

ANEXO VII
PROPIEDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA

TÍTULO PRIMERO – DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definiciones

En la forma en que son utilizados en el presente Anexo, los términos siguientes tendrán el significado que se indica a continuación:

- i) "*obra*" es toda creación literaria o artística en el sentido de las disposiciones del artículo 4;
- ii) "*obra audiovisual*" es una obra que consiste en una serie de imágenes relacionadas entre sí que dan una impresión de movimiento, acompañada o no de sonidos;
- iii) "*obra de artes aplicadas*" es una creación artística bidimensional o tridimensional con una función de utilidad o incorporada en un artículo de utilidad, se trate de una obra artesanal o elaborada mediante procedimientos industriales. "*Artículo de utilidad*" es un artículo que cumple una función de utilidad intrínseca que no consiste únicamente en presentar la apariencia de un artículo o transmitir informaciones;
- iv) "*obra realizada en colaboración*" es una obra en cuya creación han participado dos o más autores;
- v) "*obra colectiva*" es una obra creada a iniciativa de una persona física o jurídica que la divulga bajo su dirección y con su nombre y en la que la contribución personal de los diversos autores que participan en su elaboración se funde en el conjunto para el que está concebida, sin que sea posible atribuir a cada uno de ellos un derecho separado sobre el conjunto realizado;
- vi) "*obra compuesta*" es una obra nueva que incorpora una obra preexistente y que se realiza sin la colaboración del "*autor*" de esta última;
- vii) "*obra fotográfica*" es la grabación de la luz u otra radiación en cualquier soporte sobre el que se produce o a partir del cual puede producirse una imagen, cualquiera sea la naturaleza de la técnica (química, electrónica o de otro tipo) de realización de esta grabación. Una imagen fija extraída de una obra audiovisual no se considerará como "*obra fotográfica*" sino como una parte de la obra audiovisual de que se trate;
- viii) "*autor*" es la persona física que ha creado la obra;
- ix) "*productor de una obra*" es la persona física o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de esta obra;

- x)** "*radiodifusión*" es la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos, o de representaciones de éstos, para su recepción por el público;

La "*radiodifusión*" comprende la radiodifusión por satélite, es decir, la "*radiodifusión*" a partir del momento en que se envía una obra hacia el satélite, incluidas a la vez las fases ascendente y descendente de la transmisión hasta que la obra se comunique al público.

La transmisión de señales cifradas se asimilará a la "*radiodifusión*" cuando los medios de descifrado sean proporcionados al público por el organismo de radiodifusión o con el consentimiento de éste;

- xi)** "*retransmisión*" es la emisión de una obra radiodifundida.

- xii)** "*comunicación de una obra al público*" (incluida su presentación, su representación o ejecución o su radiodifusión) es el hecho de hacer la obra accesible al público por medios distintos de la distribución de ejemplares. Cualquier procedimiento que sea necesario para hacer la obra accesible al público y que lo permita es una "*comunicación*", y la obra se considerará "*comunicada al público*" incluso si nadie del público al que estuviera destinada la recibe, la ve ni la escucha efectivamente;

- xiii)** "*comunicación pública por cable*" es la comunicación de una obra al público por vía alámbrica o constituida por cualquier otro medio material; "*comunicación al público*" es la transmisión alámbrica o inalámbrica de la imagen, el sonido o la imagen y el sonido de una obra, de modo que puedan ser percibidos por personas ajenas al círculo de una familia y de su entorno más inmediato que se encuentren en uno o varios lugares lo bastante alejados del lugar de origen de la transmisión para que, sin ésta, la imagen o el sonido no se puedan percibir en ese lugar o lugares, sin importar a este respecto que estas personas puedan percibir la imagen o el sonido en el mismo lugar y en el mismo momento o en lugares diferentes en momentos diferentes;

- xiv)** "*representación o ejecución pública*" es el hecho de recitar, actuar, bailar, representar o interpretar de otro modo una obra, bien directamente bien por medio de cualquier dispositivo o procedimiento o, en el caso de una obra audiovisual, de exhibir las imágenes en serie o de hacer audibles los sonidos que la acompañan, en uno o varios lugares en los que personas ajenas al círculo de una familia y de su entorno más inmediato estén o puedan estar presentes, sin importar a este respecto que estén o puedan estar presentes en el mismo lugar y en el mismo momento o en lugares diferentes y en momentos diferentes, donde la representación o ejecución pueda ser percibida sin que haya necesariamente comunicación al público en el sentido del apartado anterior;

xv) "*publicado*" significa que se han hecho accesibles al público ejemplares de la obra con el consentimiento del autor, mediante la venta, el alquiler, el préstamo público o por cualquier otra transmisión de propiedad o de posesión, siempre que, habida cuenta de la naturaleza de la obra, el número de esos ejemplares publicados haya sido suficiente para responder a las necesidades normales del público. Asimismo, se considerará "*publicada*" una obra si ha sido memorizada en un sistema informático o se ha hecho accesible al público por cualquier medio de recuperación;

xvi) "*reproducción*" es la fijación material de la obra mediante cualquier procedimiento que permita comunicarla al público de manera indirecta;

se podrá llevar a cabo, en particular, mediante la imprenta, dibujos, grabados, fotografías, moldes y cualquier procedimiento de artes gráficas y plásticas y grabación mecánica, cinematográfica o magnética;

en el caso de las obras arquitectónicas, la reproducción consistirá igualmente en la ejecución repetida de un plan o de un proyecto tipo;

xvii) "*reproducción reprográfica*" de una obra es la elaboración en facsímil de originales o de ejemplares de la obra por otros medios distintos de la pintura, en particular mediante cualquier procedimiento que implique una técnica fotográfica o conexas, incluidos el fotocopiado, la impresión, la digitalización, el almacenamiento en bases de datos o en un sistema de información;

xviii) "*copia*" es el resultado de todo acto de reproducción de una obra ya fijada sobre un soporte;

xix) "*programa informático*" es un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, esquemas o toda otra forma que, una vez incorporados a un soporte legible por máquina, puede hacer que se ejecute una tarea o se obtenga un resultado determinado mediante una computadora o un procedimiento electrónico capaz de realizar el procesamiento de la información;

xx) "*base de datos*" es una compilación de datos o de hechos;

xxi) "*préstamo público*" es la transmisión sin ánimo de lucro, por parte de instituciones que presten servicios al público, como bibliotecas públicas o archivos públicos, de la posesión del original o de un ejemplar de la obra por una duración limitada;

xxii) "*alquiler*" es la transmisión con fines de lucro de la posesión del original o de un ejemplar de la obra por una duración limitada;

xxiii) "*distribución*" es la oferta para la venta o el alquiler, la venta, el alquiler o cualquier otro acto de puesta en circulación a título oneroso del original o de ejemplares de una obra literaria o artística;

xxiv) "*empresario de espectáculos*" es toda persona física o jurídica que de manera ocasional o permanente represente, ejecute o haga representar o ejecutar, en establecimientos abiertos al público y por el medio que fuere, obras protegidas;

xxv) "*ejemplar en formato accesible*" es aquel ejemplar de una obra que se presenta bajo una forma especial que permite a las personas con discapacidad visual tener acceso a la obra, y en particular con la misma facilidad y libertad que una persona sin deficiencia visual ni ninguna otra dificultad para leer textos impresos;

xxvi) "*entidad autorizada*" es aquella que está autorizada o reconocida por el gobierno de un Estado miembro para prestar a título no lucrativo servicios en materia de enseñanza, de formación pedagógica, de lectura adaptada o de acceso a la información a los ciegos, a las personas con deficiencias visuales y a toda persona que tenga dificultades para acceder a textos impresos. Este término designa también un establecimiento público o una organización sin ánimo de lucro una de cuyas actividades principales u obligaciones institucionales sea la de prestar los mismos servicios a las personas mencionadas;

xxvii) "*persona con discapacidad visual*" es una persona ciega o aquejada de una deficiencia visual, de una deficiencia de percepción o de dificultades para leer que no pueden reducirse de manera que la función visual llegue a ser sensiblemente equivalente a la de una persona no aquejada de tales deficiencias o dificultades y que por lo tanto no es capaz de leer obras impresas en la misma medida, esencialmente, que una persona no aquejada de tales deficiencias o dificultades o que es incapaz, a causa de un impedimento físico, de tener o manipular un libro o de fijar los ojos o moverlos hasta el punto de permitir en principio la lectura, independientemente de todos los demás impedimentos.

Artículo 2 **Ámbito de aplicación**

- 1)** Las disposiciones del título primero del presente Anexo se aplicarán:
 - i)** a las obras cuyo autor o todo otro titular originario del derecho de autor sea nacional de uno de los Estados miembros de la Organización o tenga en ese Estado su residencia habitual o su sede;
 - ii)** a las obras publicadas por la primera vez en el territorio de uno de los Estados miembros de la Organización o publicadas por primera vez en un país extranjero y publicadas también en uno de los Estados miembros de la Organización en un plazo de 30 días;
 - iii)** a las obras arquitectónicas erigidas en uno de los Estados miembros de la Organización.
- 2)** Cuando se trate de una obra en colaboración será suficiente para la aplicación de las disposiciones de la presente parte del Anexo que uno de los colaboradores cumpla la condición prevista en el párrafo 1) i).
- 3)** Las disposiciones pertinentes del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, de 24 de febrero de 1999, se aplicarán *mutatis mutandis* al presente título.
- 4)** Quedan reservadas las disposiciones de los tratados internacionales.

CAPÍTULO II – OBJETO DE LA PROTECCIÓN

Artículo 3 Generalidades

- 1) El autor de toda obra original del ingenio gozará sobre esta obra, por el sólo hecho de su creación, de un derecho de propiedad intangible, exclusivo y oponible a toda persona. Ese derecho incluye atributos de orden moral y atributos de orden patrimonial que se determinan en el presente Anexo.
- 2) La protección resultante de los derechos contemplados en el párrafo 1), denominada en adelante "*protección*", comienza desde la creación de la obra.

La obra se considerará creada, con independencia de cualquier fijación material y de cualquier divulgación, por el solo hecho de la realización personal, incluso inacabada, de la concepción del autor.

Se asimilará a obra de creación la obra fotográfica o cualquier otra obra cuya realización hubiera surgido gracias a la ayuda de un procedimiento automático.

Artículo 4 Obras

- 1) El presente Anexo se aplicará a las obras literarias y artísticas, en adelante denominadas "*obras*", que son creaciones intelectuales originales en el ámbito literario, artístico o científico, tales como:
 - i)* las obras expresadas por escrito, incluidos los programas informáticos;
 - ii)* las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en palabras y expresadas oralmente;
 - iii)* las obras musicales, comprendan o no textos de acompañamiento;
 - iv)* las obras dramáticas y dramático-musicales;
 - v)* las obras coreográficas y las pantomimas;
 - vi)* las obras audiovisuales;
 - vii)* las obras de bellas artes: dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;
 - viii)* las obras arquitectónicas;
 - ix)* las obras fotográficas;
 - x)* las obras de las artes aplicadas;

xj) las ilustraciones, los mapas, los planos, los croquis y las obras tridimensionales relativos a la geografía, la topografía, la arquitectura o la ciencia;

xii) las expresiones culturales tradicionales.

2) La protección es independiente del modo o la forma de expresión, la calidad y el objetivo de la obra.

Artículo 5 Obras derivadas y recopilaciones

1) Se protegerán también como obras:

i) las traducciones, las adaptaciones, los arreglos y demás transformaciones de obras y expresiones del folclore; y

ii) las recopilaciones de obras, de expresiones del folclore o de simples hechos o datos, como las enciclopedias, las antologías y las bases de datos, reproducidas en soportes utilizables por máquina o en cualquier otra forma que, por la elección, la coordinación o la disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales.

2) La protección de las obras mencionadas en el párrafo 1) se concederá sin perjuicio de la protección de las obras preexistentes utilizadas para la creación de esas obras.

Artículo 6 Objetos no protegidos

La protección prevista por la presente parte del Anexo no se extenderá a:

i) los textos oficiales de naturaleza legislativa, administrativa o judicial ni a sus traducciones oficiales;

ii) las noticias; y

iii) los simples hechos y datos.

CAPÍTULO III – DERECHOS PROTEGIDOS

Artículo 7 Derechos morales

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor de una obra tendrá derecho a:

i) reivindicar la paternidad de su obra, en particular el derecho a hacer que se haga mención a su nombre en los ejemplares de su obra y, en la

medida de lo posible y en la forma habitual, en relación con toda utilización pública de su obra;

ii) permanecer en el anonimato o utilizar un seudónimo;

iii) oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de su obra o a cualquier otra vulneración de la misma que fueran perjudiciales para su honor o su reputación.

- 2) Sólo el autor tendrá derecho a divulgar su obra. Determinará el procedimiento de divulgación y fijará sus condiciones.
- 3) Con posterioridad a la publicación de su obra, el autor tendrá, frente al cesionario, derecho de arrepentimiento o retirada. Sin embargo, no podrá ejercer ese derecho sin indemnizar previamente al cesionario por el perjuicio que esa retirada pueda ocasionarle. Cuando con posterioridad al ejercicio del derecho de arrepentimiento o de retirada, el autor decida hacer publicar su obra, deberá ofrecer prioritariamente estos derechos de explotación al cesionario que escogió originalmente y en las condiciones originalmente fijadas.
- 4) El derecho moral estará vinculado a la persona del autor. Será perpetuo, inalienable, imprescriptible e inembargable. Por causa de muerte, podrá transmitirse a los herederos.
- 5) El ejercicio del derecho moral podrá conferirse a un tercero en virtud de disposiciones testamentarias.

Artículo 8 **Derechos patrimoniales**

- 1) El autor gozará del derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma y a obtener de ella un beneficio pecuniario. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 a 24, el autor de una obra tendrá, en particular, el derecho exclusivo de hacer o autorizar los actos siguientes:
 - i)* la reproducción de su obra;
 - ii)* la traducción, adaptación o cualquier otra transformación de su obra;
 - iii)* la distribución al público de ejemplares de su obra mediante la venta o cualquier otra transmisión de propiedad o mediante alquiler;
 - iv)* la representación o ejecución públicas de su obra;
- 2) Los derechos de alquiler previstos en el apartado *iii)* del párrafo 1) no se aplicarán al alquiler de programas informáticos en el caso en que el propio programa no sea el objeto esencial del alquiler.

Artículo 9
"Droit de suite"

- 1)** No obstante cualquier cesión de la obra original, los autores de obras gráficas o plásticas y de manuscritos tendrán un derecho inalienable de participación en el producto de toda venta de la obra o del manuscrito realizada en subasta pública o por intermedio de un comerciante, cualesquiera sean las modalidades de la operación realizada por este último.
- 2)** La disposición anterior no se aplicará a las obras arquitectónicas ni a las obras de artes aplicadas.
- 3)** La autoridad nacional competente determinará las condiciones para el ejercicio de este derecho así como el porcentaje de esta participación en el producto de la venta.

**CAPÍTULO IV – LIMITACIONES DE LOS
DERECHOS PATRIMONIALES**

Artículo 10
Libre reproducción con fines privados

- 1)** No obstante lo dispuesto en el artículo 8, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2) del presente Artículo, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, reproducir una obra lícitamente publicada para uso privado exclusivo del usuario.
- 2)** El párrafo 1) no se aplicará a:
 - i)** la reproducción de obras arquitectónicas que consistan en edificios u otras construcciones similares;
 - ii)** la reproducción reprográfica de un libro entero, una obra de bellas artes o una presentación gráfica de obras musicales y de manuales de ejercicios y otras publicaciones que sólo sirven para una vez;
 - iii)** la reproducción de la totalidad o de partes importantes de bases de datos;
 - iv)** la reproducción de programas informáticos, salvo en los casos previstos en el artículo 17;
 - v)** las copias de un programa informático que no fueran la copia de seguridad;
 - vi)** cualquier otra reproducción de una obra que atentara contra la explotación normal de la obra o que causara un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Artículo 11 **Libre reproducción de una cita**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, citar una obra lícitamente publicada en otra obra, a condición de que se indique la fuente y el nombre del autor si dicho nombre figura en la fuente y a condición de que la cita se haga conforme a los usos honrados y que su extensión no supere la justificada por el fin que se persiga.

Artículo 12 **Libre utilización para la enseñanza**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, aunque a reserva de la obligación de indicar la fuente y el nombre del autor si dicho nombre figura en la fuente, utilizar una obra lícitamente publicada como ilustración en publicaciones, emisiones de televisión o grabaciones sonoras o visuales destinadas a la enseñanza.

Artículo 13 **Reproducción reprográfica por las bibliotecas y los servicios de archivos**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, sin autorización del autor o de cualquier otro titular del derecho de autor, las bibliotecas o los servicios de archivos cuyas actividades no estén destinadas directa o indirectamente a la obtención de un beneficio comercial podrán realizar por reproducción reprográfica ejemplares aislados de una obra cuando:

- i)* la realización del ejemplar esté destinada a conservarlo y, de ser necesario, en caso de que se hubiese extraviado o destruido o hubiese quedado inutilizado, a sustituirlo o, en una colección permanente de otra biblioteca o de otro servicio de archivos, a sustituir un ejemplar extraviado o destruido o que hubiese quedado inutilizado;
- ii)* la reproducción de tal obra se haga con fines de conservación o destinados a preservar las condiciones de su consulta con fines de investigación o de estudios privados por particulares, en los locales del establecimiento y en terminales consagradas a ello por bibliotecas accesibles al público, museos o servicios de archivos, siempre que éstos no persigan ningún beneficio económico o comercial.

Artículo 14 **Libre reproducción con fines judiciales o administrativos**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, reproducir una obra destinada a un procedimiento judicial o administrativo en la medida justificada por el objetivo que se pretenda alcanzar.

Artículo 15 **Libre utilización con fines de información**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, aunque a reserva de la obligación de indicar la fuente y el nombre del autor si dicho nombre figura en la fuente:

- i)* reproducir por medio de la prensa escrita o audiovisual un artículo económico, político o religioso publicado en diarios o periódicos, o una obra radiodifundida que tenga el mismo carácter, en los casos en que el derecho de reproducción, de radiodifusión o de comunicación al público no esté expresamente reservado;
- ii)* reproducir o hacer accesible al público, a los efectos de dar cuenta de acontecimientos de actualidad mediante la fotografía, la cinematografía o la radiodifusión o comunicación por cable al público, una obra vista o escuchada en el curso de tal acontecimiento, en la medida que lo justifique el objetivo de información que se pretenda alcanzar;
- iii)* reproducir por medio de la prensa escrita o audiovisual discursos políticos, conferencias, alocuciones, sermones, u otras obras de la misma naturaleza que se hayan pronunciado en público, así como alegatos y otras obras de la misma naturaleza hechos en un proceso, con fines de información y en la medida que lo justifique por el objetivo que se pretende alcanzar, a menos que los autores de estas obras hayan reservado sus derechos de manera expresa.

En todos los casos, los autores conservarán el derecho a publicar colecciones de esas obras.

Artículo 16 **Libre utilización de imágenes de obras situadas** **permanentemente en lugares públicos**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, reproducir, radiodifundir o comunicar por cable al público una imagen de una obra arquitectónica, una obra de bellas artes, una obra fotográfica o una obra de artes aplicada que esté situada permanentemente en un lugar abierto al público, salvo si la imagen de la obra es el tema principal de esa reproducción, radiodifusión o comunicación y si se utiliza con fines comerciales.

Artículo 17 **Libre reproducción y adaptación** **de programas informáticos**

- 1)** No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el usuario legítimo de un ejemplar de un programa informático podrá, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna aparte, crear un ejemplar o hacer la adaptación de ese programa, a condición de que tal ejemplar o adaptación sea necesario:
 - i)* para la utilización del programa informático con fines para los cuales se obtuvo el programa; o
 - ii)* con fines de archivo o para sustituir el ejemplar que se tiene lícitamente en el caso en que éste se hubiese perdido o destruido o hubiese quedado inutilizable.

- 2) No se podrá crear ningún ejemplar ni realizar adaptación alguna con fines distintos a los previstos en el párrafo 1), y todo ejemplar o toda adaptación se destruirá en caso de que deje de ser lícita la posesión prolongada del ejemplar del programa informático.

Artículo 18 **Libre grabación efímera efectuada por los organismos de radiodifusión**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, un organismo de radiodifusión podrá, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna aparte, realizar una grabación efímera por sus propios medios y para sus propias emisiones de una obra sobre la que tenga el derecho de radiodifusión. El organismo de radiodifusión deberá destruir esta grabación en los seis (6) meses siguientes a su realización, salvo que se haya concertado un acuerdo para un período más extenso con el autor de la obra así grabada.

No obstante, a efectos exclusivos de conservación de archivos podrá guardarse un ejemplar único de esta grabación sin que haya tal acuerdo.

Artículo 19 **Libre representación**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, representar o ejecutar una obra:

- i)* en el círculo familiar, a condición de que la representación no dé lugar a ningún tipo de ingreso;
- ii)* en ceremonias oficiales, en la medida en que la naturaleza de las ceremonias lo justifique;
- iii)* en ceremonias religiosas en los locales previstos al efecto;
- iv)* en el marco de las actividades de un establecimiento de enseñanza.

Artículo 20 **Importación con fines privados**

Se permitirá la importación de un ejemplar de una obra por una persona física con fines privados, sin autorización del autor ni de cualquier otro titular del derecho de autor sobre la obra.

Artículo 21 **Parodia, *pastiche* y caricatura**

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, realizar una parodia, un *pastiche* y una caricatura de la obra, habida cuenta de las leyes que rigen este género.

Artículo 22
**Libre utilización de las obras en beneficio de las
personas con discapacidad visual**

- 1)** Cuando la obra literaria se haya publicado o puesto a disposición del público de la manera que fuere, su autor no podrá impedir que una persona con discapacidad visual acceda a ella por medio de la reproducción, de la distribución o de la puesta a disposición.
- 2)** El acceso contemplado en el presente artículo tendrá lugar por medio de la realización, por la persona con discapacidad visual, por una entidad autorizada o por su auxiliar principal, de un formato especial que permita su fácil disfrute, siempre que la persona que realice el formato tenga acceso lícito a la obra o a un ejemplar de la misma.
- 3)** La limitación prevista en el presente artículo permitirá a la persona con discapacidad visual, a la entidad autorizada o al auxiliar principal poner a disposición por todos los medios disponibles, incluso mediante préstamo no comercial o mediante comunicación electrónica alámbrica o inalámbrica, los ejemplares en formato accesible en beneficio de una persona con discapacidad visual o de una entidad autorizada situada en un país extranjero.
- 4)** Cada Estado miembro podrá crear una remuneración compensadora de libre utilización prevista en el presente Artículo.

Artículo 23
Libre reproducción provisional

No obstante lo dispuesto en el artículo 8, estará permitido, sin que medie autorización del autor ni pago de remuneración alguna, hacer la reproducción provisional que tenga carácter transitorio o accesorio, cuando la reproducción forme parte integrante y esencial de un procedimiento técnico y tenga por único objeto permitir la utilización lícita de la obra o su transmisión entre terceros por vía de una red acudiendo a un intermediario; no obstante, esta reproducción provisional, cuyo objeto sólo podrán ser obras distintas de los programas informáticos y las bases de datos, no deberá tener valor económico propio.

Artículo 24
Agotamiento de los derechos de distribución

En cuanto el autor o sus causahabientes hayan autorizado la primera venta de un ejemplar material o de ejemplares materiales de una obra en el territorio de un Estado miembro de la Organización o de otro tercer Estado, ya no se podrá prohibir la venta de estos ejemplares de tal obra.

Artículo 25
Alcance de las excepciones

Las excepciones enumeradas en el presente capítulo no deberán ir en detrimento de la explotación normal de la obra ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

CAPÍTULO V – VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

Artículo 26 Generalidades

Salvo que en el presente capítulo se disponga lo contrario, los derechos patrimoniales sobre una obra se protegerán durante la vida del autor y cincuenta (50) años después de su muerte.

Los derechos morales son perpetuos. Tras la expiración de la protección de los derechos patrimoniales, el organismo nacional de gestión colectiva de los derechos estará facultado para hacer observar los derechos morales en favor de los autores.

Artículo 27 Vigencia de la protección de obras realizadas en colaboración

Los derechos patrimoniales sobre una obra realizada en colaboración se protegerán durante la vida del último autor superviviente y cincuenta (50) años después de su muerte.

Artículo 28 Vigencia de la protección de las obras anónimas y bajo seudónimo

Los derechos patrimoniales sobre una obra publicada anónimamente o bajo un seudónimo se protegerán hasta la expiración de un período de cincuenta (50) años contados a partir del final del año civil en que la obra se haya publicado lícitamente por primera vez o, si tal hecho no ocurriese durante los cincuenta (50) años siguientes a la realización de la obra, durante cincuenta (50) años contados a partir de la finalización del año civil en que la obra se haya hecho lícitamente accesible al público o, si tales hechos no ocurriesen durante los cincuenta (50) años siguientes a la realización de la obra, durante cincuenta (50) años contados a partir de la finalización del año civil de dicha realización, salvo si antes de la expiración de dichos períodos se revelara la identidad del autor o no cupieran dudas al respecto, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones del artículo 26 o del artículo 27.

Artículo 29 Vigencia de la protección de las obras colectivas y audiovisuales

Los derechos patrimoniales sobre una obra colectiva o sobre una obra audiovisual se protegerán hasta la expiración de un período de cincuenta (50) años contados a partir de la finalización del año civil en que la obra se haya publicado lícitamente por primera vez o, si tal hecho no ocurriese durante los cincuenta (50) años siguientes a la realización de la obra, durante cincuenta (50) años contados a partir de la finalización del año civil en que la obra se haya hecho accesible al público o, si tales hechos no ocurriesen durante los cincuenta (50) años siguientes a la realización de la obra, durante cincuenta (50) años contados a partir de la finalización del año civil en que tuvo lugar dicha realización.

Artículo 30
Vigencia de la protección de las obras
de artes aplicadas

Los derechos patrimoniales sobre una obra de artes aplicadas se protegerán hasta la expiración de un período de veinticinco (25) años contados a partir de la realización de la obra.

Artículo 31
Cálculo de los plazos

Los plazos previstos en el presente capítulo expirarán el último día del año civil en el que venzan.

CAPÍTULO VI – TITULARIDAD DE LOS DERECHOS

Artículo 32
Principio general

El autor de una obra será el titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre la obra.

Artículo 33
Titularidad de los derechos sobre las obras realizadas en colaboración

- 1) Los coautores de una obra realizada en colaboración serán los cotitulares originarios del derecho de autor sobre esta obra.
- 2) Salvo que entre los coautores se estipule contractualmente lo contrario, si una obra en colaboración puede dividirse en partes independientes, cada autor será libre de explotar la parte independiente que haya creado manteniéndose cotitular originario de los derechos relacionados con la obra realizada en colaboración considerada como un todo. No obstante, esta explotación no deberá suponer un perjuicio para la de la obra común.
- 3) La obra realizada en colaboración podrá ser objeto de un convenio de colaboración. En caso de desacuerdo, corresponderá decidir a la jurisdicción nacional competente.
- 4) Los coautores ejercerán sus derechos de común acuerdo.
- 5) Salvo que se convenga lo contrario, los beneficios derivados de la explotación de la obra recaerán en cada coautor de manera proporcional a su contribución en la creación.
- 6) No obstante los derechos que para el coautor se deriven de su contribución a la obra en colaboración, los demás coautores podrán, de común acuerdo, hacer terminar una contribución que aquel coautor no haya acabado al haberse negado o por causa de fuerza mayor.

Artículo 34
Titularidad de los derechos sobre las obras colectivas

- 1) El titular originario de los derechos morales y patrimoniales sobre una obra colectiva será la persona física o jurídica a iniciativa y bajo la responsabilidad de la cual se haya creado la obra y que la publique con su nombre.
- 2) Salvo estipulación contractual en contrario, cada autor de una obra incluida en la obra colectiva conservará el derecho de explotar su contribución independientemente de la obra colectiva, siempre y cuando tal explotación no suponga un perjuicio para la explotación de esta última.

Artículo 35
Titularidad de los derechos sobre las obras creadas en el marco de un contrato de trabajo o por encargo

- 1) La conclusión de un contrato de alquiler de obra o de servicio por parte del autor no supondrá derogación ninguna del disfrute de los derechos de autor tal como están reconocidos en el presente Título, salvo estipulación en contrario derivada del contrato.
- 2) Cuando la obra se haya creado por cuenta de una persona física o jurídica, privada o pública, en el marco de un contrato de trabajo en el que es parte el autor o de un contrato de encargo, el titular originario de los derechos patrimoniales y morales será el autor. No obstante, se considerará que los derechos patrimoniales sobre esta obra se han transferido al empleador o a esta persona física o jurídica en la medida en que lo justifiquen las actividades habituales del empleador o de esta persona física o jurídica en el momento de la creación de la obra.

Artículo 36
Titularidad de los derechos sobre las obras creadas en el marco de un contrato de encargo para la publicidad

- 1) En el caso de una obra de encargo utilizada para la publicidad, su autor será el titular originario de los derechos patrimoniales y morales.
- 2) No obstante, el contrato entre el productor y el autor entrañará, salvo cláusula en sentido contrario, la cesión al productor de los derechos de explotación de la obra, desde el momento en que este contrato precisa la remuneración que se ha de pagar por separado para cada modo de explotación de la obra en función, en particular, de la zona geográfica, de la duración de la explotación, del volumen de la tirada y de la naturaleza del soporte.

Artículo 37
Titularidad de los derechos sobre las obras audiovisuales

- 1) Los titulares originarios de los derechos morales y patrimoniales sobre una obra audiovisual serán los coautores de la obra.

- 2) Salvo prueba en contrario, se considerarán coautores de una obra audiovisual el realizador, el escenógrafo, el adaptador, el autor del texto hablado y el compositor de la música con o sin letra concebida en especial para la obra y el realizador. Los autores de obras preexistentes adaptadas o utilizadas para obras audiovisuales se asimilarán a estos coautores.

Artículo 38
Presunción de titularidad

- 1) Salvo prueba en contrario, el autor será aquel bajo cuyo nombre o seudónimo se divulgue la obra.
- 2) En el caso de una obra anónima o de una obra seudónima, salvo cuando el seudónimo no deje ninguna duda acerca de la identidad del autor, el editor cuyo nombre figure en la obra será, salvo prueba en contrario, considerado como representante del autor y en calidad de tal estará facultado para proteger y hacer respetar los derechos del autor. El presente párrafo dejará de aplicarse cuando el autor, justificando su calidad de tal, revele su identidad.

CHAPITRE VII – CESIÓN DE DERECHOS Y LICENCIAS

SECCIÓN I - GENERALIDADES

Artículo 39
Cesión de derechos

- 1) Los derechos patrimoniales podrán cederse mediante transferencia entre vivos y por sucesión testamentaria o legal en caso de fallecimiento.
- 2) Los derechos morales no podrán cederse entre vivos, aunque podrán cederse por sucesión testamentaria o legal en caso de fallecimiento.

Artículo 40
Licencias

- 1) El autor de una obra podrá conceder licencias a otras personas para cumplir los actos contemplados en sus derechos patrimoniales. Estas licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.
- 2) Una licencia no exclusiva autorizará a su titular a cumplir, de la manera que le esté permitida, los actos a que se refiere al mismo tiempo que el autor y otros titulares de licencias no exclusivas.

- 3) Una licencia exclusiva autorizará a su titular, con exclusión de toda otra persona, incluido el autor, a cumplir de la manera que le esté permitida los actos a que aquélla se refiere.
- 4) Ninguna licencia deberá considerarse como una licencia exclusiva salvo estipulación expresa en el contrato concertado entre el autor y el titular de la licencia.

Artículo 41 **Remuneraciones de los autores**

- 1) La remuneración del autor será proporcional a los ingresos por explotación.
- 2) La remuneración podrá ser a tanto alzado en caso de que:
 - i)* la base de cálculo de la participación proporcional no pueda determinarse prácticamente;
 - ii)* la utilización de la obra sea de índole accesorio en relación con el objeto que se explota.

Artículo 42 **Forma de los contratos de cesión y de licencia**

Bajo pena de nulidad, los contratos de cesión de derechos patrimoniales o de licencia para cumplir los actos previstos en los derechos patrimoniales se celebrarán por escrito, con inclusión de los soportes electrónicos, de conformidad con la legislación nacional en vigor.

Artículo 43 **Alcance de las cesiones y las licencias**

- 1) La cesión global de las obras futuras será nula.
- 2) Las cesiones de derechos patrimoniales y las licencias para cumplir los actos contemplados en los derechos patrimoniales podrán limitarse a ciertos derechos específicos, así como respecto de los objetivos, la duración, el alcance territorial y la amplitud o de los medios de explotación.
- 3) Se considerará que la ausencia de mención del ámbito territorial para el cual se ceden los derechos patrimoniales o se concede la licencia para cumplir los actos contemplados en los derechos patrimoniales limita la cesión o la licencia al país en el que se ha concedido la cesión o la licencia.
- 4) Se considerará que la ausencia de mención del alcance o los medios de explotación para los cuales se ceden los derechos patrimoniales o se concede la licencia para cumplir los actos contemplados en los derechos patrimoniales limita la cesión o la licencia al alcance y a los medios de explotación necesarios para los objetivos perseguidos con ocasión del otorgamiento de la cesión o de la licencia.

Artículo 44
Distinción entre la propiedad del soporte y los derechos de autor

- 1) La propiedad de una obra será independiente de la propiedad del objeto material.
- 2) Salvo estipulación en contrario, quien adquiriera el original o un ejemplar de una obra no será investido, por el hecho de tal adquisición, con ninguno de los derechos de autor previstos en la presente ley. Estos derechos subsistirán en la persona del autor o de sus causahabientes, que sin embargo no podrán exigir al adquirente del objeto que lo ponga a su disposición.

SECCIÓN II – CONTRATOS PARTICULARES

Artículo 45
Contrato de edición, contrato por cuenta del autor, contrato denominado por cuenta conjunta

- 1) El contrato de edición es aquel por el que el autor de la obra o sus causahabientes ceden al editor, en condiciones determinadas, el derecho a producir o hacer producir ejemplares de la obra en número suficiente, de cuya publicación y difusión se encarga este último.
- 2) No constituirá un contrato de edición, en el sentido del párrafo 1):
 - a) el contrato denominado "*por cuenta del autor*". En virtud de este contrato, el autor o sus causahabientes deberán pagar al editor una remuneración convenida, encargándose este último de la producción de ejemplares de la obra en el número, la forma y según los modos de expresión establecidos en el contrato y de su publicación y difusión. Ese contrato constituirá un contrato de empresa regido por los usos y disposiciones de las legislaciones nacionales que regulan las obligaciones civiles y comerciales.
 - b) el contrato denominado "*por cuenta conjunta*". En virtud de este contrato, el autor o sus causahabientes encargan a un editor que, corriendo con los gastos, produzca ejemplares de la obra en el número, la forma y según los modos de expresión establecidos en el contrato y que asegure su publicación y su difusión, mediante el compromiso recíproco de repartirse las ganancias y pérdidas de la explotación en la proporción prevista.

Artículo 46
Obligaciones del editor

- 1) El editor deberá proporcionar al autor todos los justificantes que sirvan para establecer la exactitud de sus cuentas, a defecto de lo cual la jurisdicción nacional competente podrá obligarlo a hacerlo.
- 2) Además, el editor deberá:

- i)* realizar o hacer que se realice la producción en las condiciones, la forma y según los modos de expresión previstos en el contrato;
- ii)* velar por la permanencia y el seguimiento de la explotación y por que la difusión comercial sea conforme a los usos imperantes en la profesión;
- iii)* no aportar a la obra ninguna modificación sin autorización escrita del autor;
- iv)* salvo convenio en contrario, hacer que en cada ejemplar figure el nombre, el seudónimo o la marca del autor.

Artículo 47

Contrato de representación

- 1)** El contrato de representación es aquel por el que el autor de una obra del ingenio o sus causahabientes autorizan a una persona física o jurídica para que represente dicha obra en las condiciones que determine.
- 2)** El contrato general de representación es un convenio por el que el organismo de gestión colectiva confiere a una persona física la facultad de representar, durante la vigencia del contrato, las obras actuales o futuras que constituyan el repertorio de dicho organismo, en las condiciones determinadas por este organismo o por el autor o sus causahabientes.

Artículo 48

Obligaciones del empresario de espectáculos

- 1)** El empresario de espectáculos estará obligado a declarar al autor o a sus representantes el programa exacto de representaciones o ejecuciones públicas y de proporcionarle el estado de las recaudaciones con justificantes.
- 2)** El empresario de espectáculos deberá encargarse de la representación o ejecución pública en condiciones técnicas idóneas para garantizar los derechos intelectuales y morales del autor.
- 3)** El empresario de espectáculos no podrá transferir el beneficio del contrato sin autorización del autor.

Artículo 49

Contrato de producción audiovisual

- 1)** El contrato de producción audiovisual es un convenio por el que una o varias personas físicas se comprometen, a cambio de una remuneración, a crear una obra audiovisual para una persona física o jurídica denominada productor, que corre con la iniciativa y la responsabilidad de la realización de dicha obra.

- 2) Salvo estipulación en contrario, el contrato que concierten el productor de una obra audiovisual y los coautores de esta obra que no sean los autores de las obras musicales incluidas en ella comportará la cesión al productor de los derechos exclusivos de explotación de la obra. Con todo, los coautores conservarán, salvo que en el contrato se estipule lo contrario, sus derechos gráficos y teatrales y su derecho de explotar por separado sus contribuciones, en la medida en que tal explotación no sea de tal naturaleza que haga competencia a la de la obra de conjunto.
- 3) Deberá pagarse a los autores una remuneración por cada modo de explotación. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2), cuando el público pague un precio por recibir comunicación de una obra audiovisual determinada e individualizable, la remuneración será proporcional a este precio, habida cuenta de las tarifas decrecientes que puedan acordar el distribuidor y el explotador. La remuneración será satisfecha a los autores por el productor.

Artículo 50
Obligaciones de los coautores y del productor
de la obra audiovisual

- 1) Los coautores garantizarán al productor el ejercicio pacífico de los derechos cedidos.
- 2) El productor deberá:
 - i) asegurar a la obra audiovisual una explotación conforme con los usos imperantes en la profesión;
 - ii) proporcionar a los autores, al menos una vez al año, el estado de la recaudación procedente de la explotación de la obra según cada modo de explotación. A petición de ellos, proporcionará los justificantes que sirvan para establecer la exactitud de las cuentas, en particular la copia de los contratos en cuya virtud él cede a terceros la totalidad o una parte de los derechos de que dispone.

TÍTULO II - DERECHOS CONEXOS DEL DERECHO DE AUTOR

CAPÍTULO PRIMERO – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51
Definiciones

- 1) En el presente Título, se entenderá por:

- i)* "artistas intérpretes o ejecutantes" todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones culturales tradicionales;
 - ii)* "fijación" la incorporación de sonidos, de imágenes o de sonidos e imágenes en un soporte material permanente o suficientemente estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación de cualquier manera;
 - iii)* "fonograma" toda fijación exclusivamente sonora de sonidos procedentes de una ejecución o de otros sonidos;
 - iv)* "productor de fonograma" la persona física o jurídica que es la primera en asumir la iniciativa y la responsabilidad de fijar los sonidos procedentes de una ejecución o de otros sonidos;
 - v)* "fijación audiovisual o videograma" la incorporación de una secuencia animada de imágenes, acompañada o no de sonidos o de representaciones de sonidos, en un soporte que permite su percepción, su reproducción y su comunicación con ayuda de un dispositivo;
 - vi)* "productor de fijación audiovisual o de videograma" la persona física o jurídica que es la primera en fijar las imágenes, con o sin sonidos, o la representación de tales imágenes o la persona física o jurídica que ha asumido la iniciativa de dicha fijación.
- 2)** Las definiciones previstas en el artículo 2 del Título primero se aplicarán *mutatis mutandis* al presente Título.

Artículo 52

Ámbito de aplicación de la ley

- 1)** Las disposiciones de esta parte del Anexo se aplicarán a:
- i)* las interpretaciones y ejecuciones cuando:
 - el artista intérprete o ejecutante sea nacional de uno de los Estados miembros de la Organización;
 - la interpretación o ejecución tenga lugar en territorio de uno de los Estados miembros de la Organización;
 - la interpretación o ejecución que no se haya fijado en un fonograma se incorpore a una emisión de televisión protegida en virtud de la presente parte del Anexo;
 - ii)* los fonogramas o las fijaciones audiovisuales o videogramas cuando:
 - el productor sea nacional de uno de los Estados miembros de la Organización; o

- la primera fijación de los sonidos se haya efectuado en uno de los Estados miembros de la Organización;

iii) las emisiones de televisión cuando:

- la sede social del organismo esté situada en territorio de uno de los Estados miembros de la Organización; o
- la emisión de televisión se haya transmitido a partir de una estación situada en territorio de uno de los Estados miembros de la Organización.

2) Las disposiciones pertinentes del Acuerdo de revisión del Acuerdo de Bangui, de 24 de febrero de 1999, se aplicarán *mutatis mutandis* al presente Título del Anexo.

3) Quedan reservadas las disposiciones de los tratados internacionales.

Artículo 53

Coexistencia de los derechos de autor y los derechos conexos

Los derechos conexos no supondrán un perjuicio para los derechos de los autores. En consecuencia, ninguna disposición del Título II del presente Anexo deberá interpretarse de manera que limite el ejercicio del derecho de autor por sus titulares.

CAPÍTULO II – CONTENIDO DE LOS DERECHOS

SECCIÓN I – DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES

Artículo 54

Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 62 y 63, el artista intérprete o ejecutante tendrá el derecho exclusivo a realizar o autorizar los actos siguientes:

i) la radiodifusión de su interpretación o ejecución, salvo cuando la radiodifusión:

- se realice a partir de una fijación de la interpretación o de la ejecución distinta de una fijación efectuada en virtud del artículo 63; o
- sea una retransmisión autorizada por el organismo de radiodifusión que emite en primicia la interpretación o la ejecución;

- ii)* la comunicación al público de su interpretación o ejecución, salvo cuando esta comunicación:
 - se realice a partir de una fijación de la interpretación o la ejecución; o
 - se realice a partir de una radiodifusión de la interpretación o la ejecución;
- iii)* la fijación de su interpretación o ejecución no fijada;
- iv)* la reproducción de una fijación de su interpretación o ejecución;
- v)* la distribución de ejemplares de una fijación de su interpretación o ejecución mediante venta o cualquier otra transmisión de propiedad o mediante alquiler;
- vi)* la puesta a disposición del público de su interpretación o ejecución de manera que cada cual pueda tener acceso a ella en el lugar y el momento que personalmente elija.

2) En ausencia de un acuerdo en sentido contrario:

- i)* la autorización de radiodifundir no implicará la de permitir a otros organismos de radiodifusión que emitan la interpretación o ejecución;
- ii)* la autorización de radiodifundir y de fijar la interpretación o la ejecución no implicará la de reproducir la fijación;
- iii)* la autorización de fijar la interpretación o la ejecución y de reproducir esta fijación no implicará la de radiodifundir la interpretación o la ejecución a partir de la fijación o de sus reproducciones.

Artículo 55
Derecho moral de los artistas intérpretes

- 1)** Independientemente de los derechos patrimoniales, y aun después de la cesión de estos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará el derecho, en lo que respecta a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en vivo o a sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma o en fijaciones audiovisuales o videogramas, de exigir ser mencionado como tal y de oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones.
- 2)** El derecho moral del artista intérprete estará relacionado con su persona. En particular, será perpetuo, inalienable, imprescriptible e inembargable. Será transmisible por causa de muerte.

SECCIÓN II – DERECHOS DE LOS PRODUCTORES

Artículo 56 **Derechos de los productores de fonogramas**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 62 y 63, el productor de fonogramas tendrá derecho exclusivo a realizar o autorizar los actos siguientes:

- i)* la reproducción directa o indirecta de su fonograma;
- ii)* la importación de copias de su fonograma con vistas a su distribución al público;
- iii)* la reproducción, directa o indirecta, de su fonograma;
- iv)* la distribución al público de ejemplares de su fonograma por venta o cualquier otra transmisión de propiedad o por alquiler;
- v)* la puesta a disposición del público de su fonograma por medios alámbricos o inalámbricos, de manera que cada cual pueda tener acceso al mismo en el lugar y el momento que personalmente elija.

Artículo 57 **Derechos de los productores de fijaciones audiovisuales o videogramas**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 62 y 63, el productor de la fijación audiovisual o videograma tendrá derecho exclusivo a realizar o autorizar los actos siguientes:

- i)* la reproducción directa o indirecta de su fijación audiovisual o videograma;
- ii)* la importación de ejemplares de su fijación audiovisual o videograma con vistas a su distribución al público;
- iii)* la distribución al público, mediante alquiler, venta o cualquier otra transmisión de propiedad, de ejemplares de su fijación audiovisual o videograma;
- iv)* la puesta a disposición del público mediante venta, intercambio o alquiler o la comunicación al público de la fijación audiovisual o videograma, incluida la puesta a disposición del público, por medios alámbricos o inalámbricos, de su fijación audiovisual o videograma de manera que cada cual pueda tener acceso a ella en el lugar y momento que individualmente elija.

Los derechos reconocidos al productor de la fijación audiovisual o videograma en virtud del párrafo anterior, así como los derechos de autor y los derechos de los artistas intérpretes de los que dispondría en la obra fijada, no podrán ser objeto de cesiones por separado.

Artículo 58
Forma de las autorizaciones de explotación
de los derechos conexos

So pena de nulidad, las autorizaciones contempladas en el presente Título deberán concederse por cualquier medio que deje huella escrita, incluidos los soportes electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

SECCIÓN III – DERECHOS DE LOS ORGANISMOS
DE RADIODIFUSIÓN

Artículo 59
Derechos de los organismos de radiodifusión

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 62 y 63, el organismo de radiodifusión tendrá derecho a efectuar o autorizar los actos siguientes:

- i)* la retransmisión de sus emisiones de televisión;
- ii)* la fijación de sus emisiones de televisión;
- iii)* la reproducción de una fijación de sus emisiones de televisión;
- iv)* la comunicación al público de sus emisiones de televisión;
- v)* la puesta a disposición del público de sus emisiones, de manera que cada cual pueda tener acceso a las mismas en el lugar y el momento que individualmente elija.

CAPÍTULO III – REMUNERACIÓN EQUITATIVA POR LA UTILIZACIÓN DE FONOGRAMAS

Artículo 60 Remuneración equitativa por la radiodifusión o la comunicación al público de fonogramas

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o la comunicación al público, una remuneración equitativa y única, destinada a la vez a los artistas intérpretes o ejecutantes y al productor, será abonada por el usuario al organismo nacional de gestión colectiva de derechos, que la repartirá según las modalidades siguientes:

- 50% en beneficio de los artistas intérpretes o ejecutantes;
- 50% para el productor del fonograma.

Artículo 61 Aplicación de la remuneración equitativa

- 1)** El baremo y las modalidades de percepción de la remuneración prevista en el artículo 60 serán establecidos por el organismo de gestión colectiva de concierto con las personas que utilicen los fonogramas en las condiciones contempladas en dicho Artículo. De no haber acuerdo, decidirá definitivamente sobre la cuestión una comisión de arbitraje cuya composición la determinará el Ministro encargado del derecho de autor y los derechos conexos.
- 2)** Las personas que utilicen los fonogramas con fines comerciales deberán, en el cumplimiento de sus obligaciones, proporcionar al organismo de gestión colectiva los programas exactos de las utilizations a las que proceden y todos los elementos documentales indispensables para el reparto de los derechos.

CAPÍTULO IV – UTILIZACIÓN LIBRE

Artículo 62 Generalidades

- 1)** No obstante las disposiciones de los artículos 54 a 59, los beneficiarios de los derechos conexos no podrán prohibir:
 - i)** las representaciones privadas y gratuitas que se realicen exclusivamente en un círculo familiar; las reproducciones estrictamente reservadas para uso privado de la persona que las realice que no estén destinadas a su utilización colectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 ;

- ii)** a reserva de que haya elementos suficientes para la identificación de la fuente:
- los análisis y citas breves que se justifiquen por el carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o informativo de la obra a la cual están incorporadas;
 - las revistas de prensa;
 - la difusión, incluso íntegra, a título de información de actualidad, de discursos destinados al público en asambleas políticas, administrativas, judiciales o académicas así como en reuniones públicas de índole política y en ceremonias oficiales;
 - la comunicación al público o la reproducción de extractos de objetos protegidos por un derecho conexo, a reserva de aquellos concebidos con fines pedagógicos, con fines exclusivos de ilustración en el marco de la enseñanza y de la investigación;
- iii)** La parodia, el *pastiche* y la caricatura, habida cuenta de las leyes de este género;
- iv)** La reproducción provisional de carácter transitorio o accesorio, cuando forme parte integrante y esencial de un procedimiento técnico y tenga por único objeto permitir la utilización lícita de la obra protegida por un derecho conexo o su transmisión entre terceros por vía de una red acudiendo a un intermediario; no obstante, esta reproducción provisional no deberá tener valor económico propio;
- v)** La reproducción y la comunicación al público de una interpretación, de un fonograma, de un videograma o de un programa, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 60 y 61;
- vi)** Los actos de reproducción y de representación de una interpretación, un fonograma, un videograma o un programa realizados con fines de conservación o destinados a preservar las condiciones de su consulta con fines de investigación o de estudios privados por particulares, en los locales del establecimiento y en terminales consagradas a ello, efectuados por bibliotecas accesibles al público, museos o servicios de archivos, siempre que éstos no persigan ningún beneficio económico o comercial;

- vii)* cualquier otra utilización que constituya una excepción respecto de las obras protegidas por el derecho de autor en virtud del presente Anexo.

- 2) Las excepciones enumeradas en el presente artículo no deberán ir en detrimento de la explotación normal de la interpretación, del fonograma, del videograma o del programa ni causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista-intérprete, del productor o del organismo de radiodifusión.

Artículo 63

Utilización libre por los organismos de radiodifusión

No se exigirán las autorizaciones requeridas en virtud de los artículos 54 a 59 para hacer fijaciones de interpretaciones o ejecuciones y de emisiones de televisión y reproducir tales fijaciones, así como para reproducir fonogramas y fijaciones audiovisuales o videogramas publicados con fines comerciales, cuando la fijación o la reproducción sea hecha por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones, siempre que:

- i)* respecto de cada una de las emisiones de la fijación de una interpretación o de una ejecución o de sus reproducciones, hechas en virtud del presente Artículo, el organismo de radiodifusión tenga derecho a radiodifundir la interpretación o la ejecución de que se trate;
- ii)* respecto de cada una de las emisiones de la fijación de una emisión o de una reproducción de esa fijación, hechas en virtud del presente Artículo, el organismo de radiodifusión tenga derecho a radiodifundir la emisión;
- iii)* respecto de toda fijación hecha en virtud del presente artículo o de sus reproducciones, la fijación y sus reproducciones serán destruidas en un plazo cuya duración será la misma que la que se aplique a las fijaciones y reproducciones de obras protegidas por el derecho de autor en virtud del artículo 18 del presente Anexo, con excepción de un ejemplar único que podrá conservarse exclusivamente para la conservación de archivos.

CAPÍTULO V – VIGENCIA DE LA PROTECCIÓN

Artículo 64

Vigencia de la protección de las interpretaciones o las ejecuciones

- 1) La vigencia de la protección de las interpretaciones o ejecuciones es de un período de veinte (20) años contados a partir de:
 - i)* el fin del año de la fijación, respecto de las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas;

- ii)* el año en que haya tenido lugar la interpretación o la ejecución, respecto de las interpretaciones o ejecuciones no fijadas.
- 2) Cuando la interpretación o ejecución se haya fijado mediante fijación audiovisual o videograma, la vigencia de la protección será un período de cincuenta (50) años contados desde el fin del año de la fijación.

Artículo 65
Vigencia de la protección de los fonogramas y
las fijaciones audiovisuales o videogramas

En virtud de la presente parte del Anexo, la vigencia de la protección de los fonogramas y de las fijaciones audiovisuales o videogramas será de un período de cincuenta (50) años contados a partir del fin del año de la fijación.

Artículo 66
Vigencia de la protección de las emisiones de televisión

En virtud de la presente parte del Anexo, la vigencia de la protección de las emisiones de televisión será de un período de veinticinco (25) años contados a partir del fin del año en que haya tenido lugar la emisión.

TÍTULO III – DISPOSICIONES COMUNES AL
DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS

CAPÍTULO PRIMERO – REMUNERACIÓN POR COPIA PRIVADA

Artículo 67
Remuneración por copia privada de los fonogramas y de las
fijaciones audiovisuales o videogramas de comercio

- 1) Los autores y los artistas intérpretes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o en fijaciones audiovisuales o videogramas, así como los productores de estos fonogramas u fijaciones audiovisuales o videogramas, tendrán derecho a una remuneración, denominada remuneración por copia privada, por las reproducciones destinadas a una utilización estrictamente personal y privada.
- 2) La remuneración por copia privada será satisfecha por el fabricante o el importador de los soportes o dispositivos de grabación utilizables para la reproducción, para uso privado, de obras, interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas o en fijaciones audiovisuales o videogramas en el momento de la puesta en circulación de estos soportes en el territorio nacional.
- 3) La legislación nacional determinará los tipos de soporte o dispositivos, las tasas de remuneración así como las modalidades de pago, de reparto o del posible reembolso de ésta.

- 4) El organismo de gestión colectiva habilitado según la legislación nacional percibirá, por cuenta de los causahabientes, la remuneración por copia privada.
- 5) La remuneración por copia privada dará lugar a reembolso o a exoneración cuando el soporte de grabación o dispositivo de almacenamiento sea adquirido a título profesional para su propio uso o producción por:
 - i) los organismos de radiodifusión;
 - ii) los productores de fonogramas o de fijaciones audiovisuales o videogramas y las personas que por su cuenta aseguran la reproducción de éstos;
 - iii) las personas jurídicas u organismos que utilicen los soportes de grabación o de almacenamiento a fin de ayudar a los discapacitados auditivos o a toda persona que tenga una discapacidad visual o dificultad para la lectura.

CAPÍTULO II – EXPLOTACIÓN DE OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO

Artículo 68 Dominio público no gratuito

- 1) La explotación de las obras u objetos de derechos conexos que hayan pasado al dominio público al terminar los plazos de protección estará condicionada a que el explotador se comprometa a pagar un canon por ese concepto al organismo nacional de gestión colectiva de derechos.
- 2) El canon contemplado en el párrafo precedente será igual a la mitad de la tasa de retribuciones que se asignan habitualmente a los autores y a los titulares de derechos conexos sobre sus obras y producciones protegidas, según los contratos o usos en vigor. El producto de las remuneraciones así percibidas se dedicará a fines sociales y culturales.

CAPÍTULO III – GESTIÓN COLECTIVA

Artículo 69 Gestión colectiva

- 1)** La protección, la explotación y la gestión de los derechos de los autores de obras y de los derechos de los titulares de derechos conexos, tal como se definen en el presente Anexo, así como la defensa de los intereses morales, serán encomendadas, según la legislación nacional, a uno o varios organismos de gestión colectiva de derechos.
- 2)** Las disposiciones del párrafo 1) en ningún caso menoscabarán la facultad de los autores de obras y sus sucesores y de los titulares de derechos conexos de ejercer los derechos que les reconoce el presente Anexo.
- 3)** El organismo nacional de gestión colectiva de los derechos gestionará, en el territorio nacional, los intereses de los demás organismos nacionales y extranjeros en el marco de los convenios o acuerdos que esté llamado a concertar.

TÍTULO IV – INFRACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

CAPÍTULO PRIMERO - INFRACCIONES

Artículo 70 Actos constitutivos de falsificación

Constituirán delito de falsificación:

- 1)** toda edición, reproducción, representación, ejecución pública o difusión por el medio que sea de un objeto protegido por el presente Anexo;
- 2)** la exportación, la importación y la distribución con fines comerciales en el territorio nacional de un objeto protegido en infracción de lo dispuesto en el presente Anexo;
- 3)** toda fijación, toda reproducción, toda comunicación, toda puesta a disposición del público, a título oneroso o gratuito, o toda teledifusión de una obra, de una interpretación o ejecución o de una emisión que se realice menospreciando los derechos protegidos por el presente Anexo;

- 4) la comercialización de obras gráficas y plásticas en violación del *droit de suite*.

Artículo 71 **Actos asimilados a la falsificación**

Se asimilará a la falsificación:

- 1) la fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio especialmente diseñado o adaptado para inutilizar cualquier dispositivo o medio destinado a impedir o limitar la reproducción de una obra o a deteriorar la calidad de las copias o ejemplares realizados;
- 2) la neutralización fraudulenta de medidas técnicas eficaces de las que se sirven los titulares de derechos de autor y de derechos conexos para proteger sus producciones contra actos no autorizados;
- 3) la fabricación o la importación, para la venta o el alquiler, de un dispositivo o medio que permita o facilite la recepción, por personas que no están habilitadas a recibirlo, de un programa codificado radiodifundido o comunicado al público de cualquier otra forma;
- 4) la supresión o la modificación, sin estar habilitado a ello, de toda información relativa al régimen de los derechos que se presenta en forma electrónica;
- 5) la distribución o la importación con fines de distribución al público o la puesta a disposición del público, sin estar habilitado a ello, de obras, interpretaciones, fonogramas, fijaciones audiovisuales o videogramas o emisiones de televisión, sabiendo que informaciones relativas al régimen de los derechos que se presentan en forma electrónica han sido suprimidas o modificadas sin autorización;
- 6) el hecho de dejar que se reproduzcan o se comuniquen al público en su establecimiento o en instalaciones que están bajo su responsabilidad obras protegidas en el sentido de la presente ley, sin haber antes exigido y recibido comunicación de la autorización previa del organismo nacional de gestión colectiva.

Artículo 72 **Información sobre el régimen de los derechos**

En el sentido del párrafo 4) del artículo 71, se deberá entender por "información sobre el régimen de los derechos" aquellas informaciones que permitan identificar al autor, la obra, el artista intérprete o ejecutante, la interpretación o la ejecución, el productor de fonograma, el fonograma, el productor de la fijación audiovisual o videograma, la fijación audiovisual o videograma, el organismo de radiodifusión, la emisión de televisión y todo titular de derecho en virtud del presente Anexo, o toda información relativa a las condiciones y modalidades de utilización de la obra y otras producciones contempladas en el presente Anexo, y todo número o código que represente estas informaciones, cuando uno cualquiera de estos elementos de información acompañe a la copia de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, al ejemplar de un fonograma, de una fijación audiovisual o videograma o a una emisión de televisión fijada, o aparezca en relación con la radiodifusión, la comunicación al público o la puesta a disposición del público de una obra, de una interpretación o ejecución fijada, de un programa o de una emisión de televisión.

CAPÍTULO II - SANCIONES

Artículo 73 Sanciones penales

La falsificación y actos asimilados se castigarán con pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años y multa de 1.000.000 a 10.000.000 de francos CFA o con una de estas dos penas solamente, sin perjuicio de la reparación de los daños sufridos por las víctimas.

Artículo 74 Circunstancias agravantes

Las penas en que se haya incurrido se doblarán:

- a)** cuando el procesado sea condenado por un nuevo acto constitutivo de infracción de derechos menos de cinco (5) años después de haber sido condenado por una infracción anterior ;
- b)** cuando quede establecido que el procesado se dedica habitualmente a tales actos ;
- c)** cuando el procesado sea el cocontratante del titular del derecho infringido ;
- d)** cuando las infracciones previstas hayan sido cometidas en banda organizada.

Artículo 75 Sanciones penales complementarias

La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar:

- a)** la confiscación de las recaudaciones incautadas en favor del titular de los derechos infringidos;
- b)** la confiscación y la destrucción de las obras de falsificación así como los materiales que hayan servido para cometer la infracción;
- c)** el cierre provisional o definitivo del establecimiento de edición, de reproducción, de representación o de ejecución, de comunicación de la obra o de todo lugar donde se cometa la infracción;
- d)** la publicidad de la condena a expensas del condenado.

Artículo 76 **Sanciones civiles**

- 1) Los titulares de un derecho que se haya reconocido infringido tendrán derecho al pago, por parte del autor de la infracción, de una indemnización por daños y perjuicios como reparación del perjuicio sufrido a consecuencia del acto de infracción, así como al pago de los gastos ocasionados por el acto de infracción, incluidos los gastos judiciales.
- 2) El importe de la indemnización por daños y perjuicios se fijará de conformidad con las disposiciones pertinentes del código civil nacional, teniendo en cuenta la importancia del perjuicio material y moral sufrido por el titular del derecho así como la importancia de los beneficios que el autor de la infracción haya obtenido de ésta.
- 3) Las sanciones civiles previstas en el presente artículo podrán ser dictadas por la jurisdicción represora encargada de la falsificación.
- 4) En caso de infracción de las disposiciones relativas al *droit de suite* el adquirente, el vendedor y la persona encargada de proceder a la venta en subasta pública podrán ser condenados solidariamente al pago de una indemnización por daños y perjuicios en favor de los beneficiarios del *droit de suite*.

CAPÍTULO III – PROCEDIMIENTOS

Artículo 77 **Determinación de las personas legitimadas para actuar**

En particular, estarán legitimados para actuar:

- a) los titulares de los derechos infringidos o sus causahabientes;
- b) el organismo nacional de gestión colectiva de los derechos ;
- c) las asociaciones profesionales de causahabientes regularmente constituidas para defender los intereses colectivos de sus asociados.

Artículo 78 **Agentes jurados de los organismos de gestión colectiva**

La legislación nacional de un Estado miembro podrá autorizar a los organismos de gestión colectiva a designar representantes jurados que estén habilitados para controlar la aplicación de las prescripciones del presente Anexo en el territorio nacional y comprobar las infracciones.

Artículo 79

Obligación de los poderes públicos

Las autoridades de la policía nacional, de las aduanas y de la gendarmería nacional deberán, a petición de los titulares de los derechos o de sus representantes, de los agentes de la autoridad judicial y del organismo de gestión colectiva, prestar su apoyo y, llegado el caso, su protección en el marco de la aplicación del presente Anexo.

Artículo 80

Embargo en caso de falsificación

- 1)** Cuando haya infracción o amenaza de infracción de los derechos, las personas físicas o jurídicas o sus causahabientes titulares de los derechos contemplados en el presente Anexo podrán requerir a un oficial de la policía judicial, un agente de la autoridad judicial o cualquier otro funcionario público designado por la legislación nacional para que compruebe las infracciones y, de ser necesario, proceda al embargo, previa autorización del Procurador de la República o del juez competente, de los ejemplares falsificados, los ejemplares y los objetos importados ilícitamente y el material que haya servido o deba servir para hacer representaciones o reproducciones, instalados para tales manejos prohibidos.
- 2)** El Presidente de la jurisdicción nacional competente también podrá, previo mandamiento emitido tras simple solicitud, decidir:
 - i)* la suspensión de toda fabricación en curso con miras a la reproducción ilícita de una obra;
 - ii)* la suspensión de las representaciones o las ejecuciones públicas ilícitas;
 - iii)* la suspensión de toda puesta a disposición que infrinja un derecho protegido;
 - iv)* el embargo, incluso en días no laborables o fuera del horario legal, de los ejemplares fabricados o en curso de fabricación que constituyan una reproducción ilícita de la obra y de la recaudación obtenida;
 - v)* la incautación de la recaudación procedente de toda explotación realizada en infracción de los derechos de autor o los derechos conexos.
- 3)** La suspensión de la fabricación, de la puesta a disposición o de las representaciones podrá acompañarse de una pena pecuniaria dictada por la jurisdicción nacional competente.

Artículo 81
Vías de recurso contra el embargo por falsificación

- 1)** En los diez (10) días siguientes a la fecha del acta de embargo, el embargado o el tercero embargado podrán solicitar al Presidente de la jurisdicción nacional competente que limite sus efectos o incluso que autorice la reanudación de la fabricación o la de las representaciones, bajo la autoridad de un administrador constituido en depositario, por cuenta de la persona a quien correspondieren los productos de esta fabricación o de esta explotación.
- 2)** Si acepta una solicitud formulada de conformidad con el párrafo 1), el Presidente de la jurisdicción nacional competente, actuando por la vía sumaria, podrá ordenar que, por cuenta del solicitante, se consigne una suma a los efectos de garantizar el pago de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera pretender el autor.

Artículo 82
Recurso al juez en cuanto al fondo

Si en los quince (15) días siguientes al embargo el embargante no se personara ante la jurisdicción nacional competente, el Presidente de ésta, actuando por la vía sumaria, podrá ordenar el levantamiento de ese embargo a solicitud del embargado o del tercero embargado.

CAPÍTULO IV – MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 83
Adopción de medidas previa solicitud

- 1)** Previa solicitud por escrito de toda persona interesada acompañada de los documentos que justifiquen su derecho a ello, la Administración de Aduanas podrá retener, en el marco de sus funciones de control, las mercancías que dicha persona sospeche que son falsificadas.
- 2)** Los servicios aduaneros informarán sin demora al Procurador de la República, al solicitante y al importador de las mercancías de la retención a la que han procedido.
- 3)** La medida de retención será levantada de pleno derecho si el solicitante, en el plazo de diez (10) días laborables contados a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica ante los servicios aduaneros:
 - a)** bien la adopción de medidas cautelares;
 - b)** bien de haber recurrido, ante el juez nacional competente, a la vía civil o a la vía correccional y, en su caso, haber constituido las garantías exigidas para cubrir su posible responsabilidad si más tarde no fuera reconocida la falsificación.

- 4) A los efectos de que se proceda a las actuaciones judiciales contempladas en el párrafo anterior, el solicitante podrá obtener de la Administración de Aduanas la comunicación de los nombres y las direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas así como de su cantidad, no obstante las disposiciones relativas al secreto profesional que los agentes de aduanas están obligados a observar.
- 5) Tras la expiración del plazo de diez (10) días previsto en el párrafo 3), cuando la decisión de suspensión de puesta en libre circulación de las mercancías no emane de una autoridad judicial ni de una administración que dependa de ella, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la facultad, previo depósito de una fianza, de hacer que se suspenda la decisión de retención ordenada.

Artículo 84 **Actuación de oficio**

- 1) Las autoridades aduaneras podrán, actuando de oficio, retener las mercancías sospechosas cuando tengan presunciones de prueba de que son falsificadas. Dichas autoridades podrán en todo momento solicitar al titular del derecho toda información que pudiera ayudarles en el ejercicio de sus facultades.
- 2) Se informará sin demora de la retención al titular del derecho, al importador o al exportador.
- 3) Podrá exigirse responsabilidades a las autoridades aduaneras en caso de retención injustificada, a menos que hayan actuado de buena fe.

TÍTULO V – DISPOSICIONES PARTICULARES

Artículo 85 **Efecto retroactivo**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, las disposiciones del presente Anexo se aplicarán también a las obras que hayan sido creadas, a las interpretaciones o ejecuciones que hayan tenido lugar o se hayan fijado, a los fonogramas, a las fijaciones audiovisuales o videogramas que se hayan realizado y a las emisiones que hayan tenido lugar, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo, siempre que esas obras, interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, fijaciones audiovisuales o videogramas y emisiones de televisión aún no hayan pasado al dominio público debido a la expiración del plazo de protección al que estaban sometidos en el Anexo VII del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999, o en la legislación de su país de origen.

Artículo 86
Cláusulas finales

- 1)** Queda derogado el Título I del Anexo VII del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999, relativo al derecho de autor y derechos conexos.
- 2)** Los actos y contratos concertados antes de la entrada en vigor del presente Anexo continuarán surtiendo efectos.

ANEXO VIII
PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA
DESLEAL

Artículo primero **Definiciones y principios generales**

1) A los fines del presente Anexo se entenderá por:

- a)** "*descrédito de la imagen o la reputación*" la disminución del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre comercial o de otro signo distintivo de la empresa, del aspecto exterior de un producto o de la presentación de productos o servicios o de una persona célebre o de un personaje de ficción conocido;
- b)** "*actividades industriales o comerciales*" también las actividades de las profesiones liberales;
- c)** "*aspecto exterior de un producto*" el envase, la forma, el color u otras características no funcionales del producto;
- d)** "*marcas*" las marcas relativas a productos, las marcas relativas a servicios y las marcas relativas tanto a productos como a servicios;
- e)** "*práctica*" no sólo un acto *stricto sensu* sino también todo comportamiento por omisión;
- f)** "*presentación de productos o servicios*" en particular la publicidad;
- g)** "*signo distintivo de la empresa*" abarca toda la gama de signos, símbolos, emblemas, logotipos, lemas, etcétera, que utiliza una empresa para conferir, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, una determinada identidad a la empresa y a los productos que fabrica o los servicios que suministra.

2)

- a)** Además de los actos y prácticas mencionados en los artículos 2 a 6, constituirá acto de competencia desleal todo acto o práctica en el ejercicio de actividades industriales o comerciales que sea contrario a los usos honestos.
- b)** Toda persona física o jurídica que resulte o pueda resultar perjudicada por un acto de competencia desleal dispondrá de recursos jurídicos ante los tribunales de un Estado miembro y podrá obtener mandamientos judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y toda otra reparación prevista en el derecho civil.

3) Los Artículos primero a 6 se aplicarán sin perjuicio de toda disposición legislativa que proteja las invenciones, los dibujos y modelos industriales, las marcas, las obras literarias y artísticas y demás objetos de propiedad intelectual.

Artículo 2

Confusión con la empresa de un tercero o sus actividades

- 1)** Constituirá competencia desleal todo acto o práctica que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, cree o propenda a crear confusión con la empresa de un tercero o sus actividades, en particular con los productos o servicios ofrecidos por esta empresa.
- 2)** La confusión puede presentarse, en particular, respecto de:
 - a)** una marca, registrada o no;
 - b)** un nombre comercial;
 - c)** un signo distintivo de una empresa, que no sea una marca o un nombre comercial;
 - d)** el aspecto exterior del producto;
 - e)** la presentación de los productos o de los servicios;
 - f)** una persona célebre o un personaje de ficción conocido.

Artículo 3

Daño a la imagen o a la reputación de terceros

- 1)** Constituirá acto de competencia desleal todo acto o práctica realizado en el ejercicio de actividades industriales o comerciales que, independientemente de que cree o no confusión, de por sí o por su naturaleza atente contra la imagen o la reputación de la empresa de un tercero.
- 2)** El daño a la imagen o la reputación de terceros podrá deberse, en particular, al descrédito de la imagen o la reputación asociada con:
 - a)** una marca, registrada o no;
 - b)** un nombre comercial;
 - c)** el signo distintivo de una empresa distinto de una marca o un nombre comercial;
 - d)** el aspecto exterior del producto;
 - e)** la presentación de los productos o de los servicios;
 - f)** una persona célebre o un personaje de ficción conocido.

Artículo 4 Engaño al público

- 1)** Constituirá un acto de competencia desleal todo acto o práctica realizado en el ejercicio de actividades industriales o comerciales que, de por sí o por su naturaleza, induzca al público a error respecto de una empresa o de sus actividades, en particular respecto de los productos o servicios ofrecidos por esa empresa.
- 2)** Se podrá inducir a error al público mediante la publicidad o la promoción, en particular respecto de los elementos siguientes:
 - a)** el procedimiento de fabricación de un producto;
 - b)** la aptitud de un producto o servicio para un uso determinado;
 - c)** la calidad, la cantidad u otra característica de un producto o servicio;
 - d)** el origen geográfico de un producto o servicio;
 - e)** las condiciones en las que un producto o servicio se ofrece o se suministra;
 - f)** el precio de un producto o servicio o el modo de calcularlo.

Artículo 5 Descrédito de la empresa de un tercero o sus actividades

- 1)** Constituirá un acto de competencia desleal toda alegación falsa o abusiva que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, desacredite, o por su naturaleza pueda desacreditar, a la empresa de un tercero o sus actividades, en particular, a los productos o servicios ofrecidos por esa empresa.
- 2)** El descrédito podrá resultar de la publicidad o de la promoción y afectar, en particular, a los elementos siguientes:
 - a)** el procedimiento de fabricación de un producto;
 - b)** la aptitud de un producto o servicio para un uso determinado;
 - c)** la calidad, la cantidad u otra característica de un producto o servicio;
 - d)** el origen geográfico de un producto o de un servicio;
 - e)** las condiciones en las que un producto o servicio se ofrece o se suministra;
 - f)** el precio de un producto o servicio o el modo de calcularlo.

Artículo 6

Competencia desleal en materia de información confidencial

- 1)** Constituirá un acto de competencia desleal todo acto o práctica que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, entrañe la divulgación, adquisición o utilización por terceros, de manera contraria a los usos comerciales honestos, de información confidencial sin consentimiento de quien está jurídicamente habilitado para disponer de esa información (denominado en adelante "*tenedor legítimo*").
- 2)** La divulgación, adquisición o utilización de información confidencial por terceros sin consentimiento del tenedor legítimo podrá ser consecuencia, en particular, de los actos siguientes:
 - a)** espionaje industrial o comercial;
 - b)** rescisión de contrato;
 - c)** abuso de confianza;
 - d)** instigación a cometer uno de los actos mencionados en los apartados a) a c);
 - e)** adquisición de información confidencial por un tercero que sabía que esta adquisición implicaba uno de los actos previstos en los apartados a) a d) o cuya ignorancia de ello era debida a negligencia grave.
- 3)** A los fines del presente artículo, la información se considerará "*confidencial*" cuando:
 - a)** en su globalidad o en la configuración y ensamblaje exacto de sus elementos, no sea generalmente conocida por las personas que se desenvuelven en los medios que normalmente se ocupan del tipo de información en cuestión o no les sea fácilmente accesible;
 - b)** tenga un valor comercial debido a su confidencialidad; y
 - c)** haya sido objeto por su tenedor legítimo de disposiciones razonables, habida cuenta de las circunstancias, para mantenerla confidencial;
- 4)** Se considerará acto de competencia desleal todo acto o práctica que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, constituya o entrañe:
 - a)** la explotación comercial desleal de datos confidenciales resultantes de ensayos o de otros datos confidenciales cuyo establecimiento exija un esfuerzo considerable y que se hayan comunicado a una autoridad competente a los efectos de obtener autorización para comercializar productos farmacéuticos o productos químicos para la agricultura que comporten nuevos componentes químicos; o
 - b)** la divulgación de tales datos, salvo si es necesaria para proteger al público o a menos que se adopten medidas para garantizar que se protejan los datos contra la explotación comercial desleal.

Artículo 7

Desestabilización de la empresa competidora y del mercado

- 1)** Constituirá acto de competencia desleal todo acto o práctica que, en el ejercicio de actividades industriales o comerciales, sea susceptible de desestabilizar a la empresa competidora, su mercado o el mercado de la profesión de que se trate.
- 2)** La desestabilización podrá ser el resultado de:
 - a)** la supresión de la publicidad;
 - b)** la desviación de pedidos;
 - c)** la práctica de precios anormalmente bajos;
 - d)** la desorganización de la red de venta;
 - e)** la contratación de personal;
 - f)** la incitación del personal a la huelga;
 - g)** la inobservancia de la reglamentación relativa al ejercicio de la actividad en cuestión.

Artículo 8

Fijación de la indemnización por daños y perjuicios

La jurisdicción nacional competente tendrá en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios dejados de percibir, que haya sufrido la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor del acto ilícito y el perjuicio moral causado a la víctima.

Artículo 9

Cláusulas finales

Queda derogado el Anexo VIII del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

ANEXO IX
ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE
CIRCUITOS INTEGRADOS

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definiciones

- 1) A los fines del presente Anexo se entenderá por:
- a) "*circuito integrado*" un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material destinado a realizar una función electrónica;
 - b) "*esquema de trazado*" (sinónimo de "*topografía*") la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a su fabricación;
 - c) "*titular*", la persona física o jurídica que deba ser considerada beneficiaria de la protección mencionada en el artículo 5.

Artículo 2 Objeto y protección

- 1) Los esquemas de trazado de circuitos integrados podrán ser protegidos en virtud del presente Anexo en la medida en que sean originales en el sentido del artículo 3.
- 2) Sólo podrá solicitarse el registro si el esquema de trazado aún no ha sido objeto de una explotación comercial o si ha sido objeto de esa explotación durante más de dos (2) años en cualquier parte del mundo.

Artículo 3 Originalidad

- 1) Se considerará que un esquema de trazado es original cuando sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea corriente entre los creadores de esquemas de trazados y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.
- 2) Un esquema de trazado que consista en una combinación de elementos e interconexiones que sean corrientes, sólo estará protegido si la combinación en su conjunto es original en el sentido del párrafo 1).

Artículo 4 Derecho a la protección

- 1) El derecho a la protección del esquema de trazado corresponderá a su creador. Podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

- 2) Si el esquema ha sido creado por dos o más personas conjuntamente, el derecho al certificado de registro les corresponderá en común.

Artículo 5
Copropiedad del certificado de registro
de los esquemas de trazado

Salvo estipulación en contrario, la copropiedad de un certificado de registro de esquema de trazado se regirá por las disposiciones siguientes:

- a) Cada uno de los copropietarios podrá explotar en beneficio propio la creación a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la creación o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción competente.
- b) Cada uno de los copropietarios podrá ejercitar acciones por falsificación en beneficio propio. El copropietario que lo haga deberá notificar a los demás la citación judicial emitida, debiendo suspenderse el procedimiento sobre la acción en tanto no demuestre esta notificación.
- c) Cada uno de los copropietarios podrá conceder a un tercero una licencia de explotación no exclusiva en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente la creación o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente.

No obstante, el proyecto de concesión deberá notificarse a los demás copropietarios, acompañándolo de una oferta de cesión de la parte proporcional por determinado precio.

Cualquiera de los copropietarios dispondrá de tres (3) meses de plazo para oponerse a la concesión de licencia a condición de adquirir la parte correspondiente a quien desee conceder la licencia.

De no haber acuerdo en el plazo previsto en el párrafo precedente, la jurisdicción nacional competente fijará el precio. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la concesión de la licencia o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.

- d) No podrá concederse una licencia de explotación exclusiva si no es con el acuerdo de todos los copropietarios o por autorización judicial.

- e) Cada copropietario podrá en todo momento ceder su parte proporcional. Los copropietarios dispondrán de un derecho de retracto durante el plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del proyecto de cesión. De no haber acuerdo sobre el precio, éste lo fijará la jurisdicción nacional competente. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la venta o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.
- f) El copropietario de un certificado de registro de esquema de trazado podrá notificar a los demás copropietarios que renuncia a su parte que le corresponde en favor de ellos. Desde la fecha de inscripción de esa renuncia en el registro especial de esquemas de trazado o, cuando se trate de una solicitud de certificado aún sin publicar, desde la fecha de su notificación a la Organización, dicho copropietario quedará libre de todas sus obligaciones con respecto a los demás copropietarios, los cuales se repartirán la parte abandonada en proporción a sus derechos en la copropiedad, salvo que se convenga otra cosa.

Artículo 6

Derecho al esquema creado en el marco de un contrato de obra o en el marco de una relación laboral

Cuando el esquema se haya creado en cumplimiento de un contrato de obra o en el marco de una relación laboral, el derecho a la protección le corresponderá a la persona contratante de la obra o al empleador, salvo disposición contractual en contrario.

Artículo 7

Derechos conferidos

La protección conferida en virtud del presente Anexo es independiente del hecho de que el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado protegido esté o no incorporado en un producto. A reserva de las disposiciones de los artículos 8 y 20, se considerarán ilegales los siguientes actos si se realizan sin autorización del titular:

- a) reproducir, en su totalidad o cualquier parte del mismo, por incorporación en un circuito integrado o de otra forma, un esquema de trazado protegido, excepto el acto de reproducir cualquier parte que no cumpla con la exigencia de originalidad mencionada en el artículo 3;
- b) importar, vender o distribuir en cualquier otra forma con fines comerciales un esquema de trazado protegido o un circuito integrado en el que esté incorporado el esquema de trazado protegido, o un artículo que incorpore un circuito integrado de esa índole, sólo en la medida en que éste siga conteniendo un esquema de trazado ilícitamente reproducido.

Artículo 8

Limitación de los derechos conferidos

La protección concedida en virtud del presente Anexo a un esquema de trazado no se extenderá a:

- a) la reproducción del esquema de trazado con propósitos privados o con el único objetivo de evaluación, análisis, investigación o enseñanza;
- b) la incorporación, en un circuito integrado, de un esquema de trazado creado sobre la base de tal análisis o evaluación y que cumple el requisito de originalidad en el sentido del artículo 3, ni la realización, respecto de ese esquema de trazado, de cualquiera de los actos mencionados en el artículo 7;
- c) la realización de cualquiera de los actos mencionados en el artículo 7 b), cuando el acto se realice respecto de un esquema de trazado protegido, o respecto de un circuito integrado que incorpore dicho sistema de trazado, que haya sido colocado en el mercado, incluso en el extranjero, por el titular o con su consentimiento;
- d) la realización de cualquiera de los actos mencionados en el artículo 7 b) respecto de un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado reproducido ilícitamente, cuando la persona que realizara u ordenara tales actos no supiera ni tuviera motivos razonables para saber, al adquirir tal circuito integrado, que éste incorporaba un esquema de trazado reproducido ilícitamente; no obstante, una vez que esta persona sea debidamente notificada que el esquema de trazado se ha reproducido ilícitamente, dicha persona podrá realizar cualquiera de los actos mencionados sólo con respecto a las existencias de que disponía o que hubiese pedido antes de ser notificada, y deberá pagar al titular una suma equivalente a la tasa que sería razonable exigir en el marco de una licencia libremente negociada para ese esquema de trazado;
- e) la realización de cualquiera de los actos mencionados en el artículo 7 b), cuando el acto se realizara respecto de un esquema de trazado original idéntico que haya sido creado independientemente por un tercero.

Artículo 9

Comienzo y vigencia de la protección

- 1) La protección conferida en virtud del presente Anexo a un esquema de trazado surtirá efectos a partir de:
 - a) la fecha de la primera explotación comercial del esquema de trazado donde sea que fuere, por parte del titular o con su consentimiento, a condición de que el titular presente una solicitud de protección ante la Administración nacional encargada de la propiedad industrial o ante la Organización, en el plazo previsto en el artículo 2 2); o

- b)** la fecha de presentación asignada a la solicitud de registro del sistema de trazado presentada por el titular, si con anterioridad el esquema de trazado no ha sido objeto de explotación comercial donde sea que fuere.
- 2)** La protección conferida en virtud del presente Anexo a un esquema de trazado cesará al finalizar el segundo año civil posterior a la fecha en que esa protección haya surtido efecto.

TÍTULO II - FORMALIDADES RELATIVAS AL REGISTRO

Artículo 10 Presentación de la solicitud

- 1)** Para cada esquema de trazado deberá presentarse una solicitud aparte.
- 2)** La solicitud de registro de un esquema de trazado (topografía) de circuito integrado deberá presentarse en la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo y en el presente Anexo, según las modalidades fijadas en el reglamento de aplicación.
- 3)** El expediente contendrá:
 - a)** una solicitud de registro del esquema de trazado dirigida al Director General que contenga, en particular, el nombre y apellidos, la dirección, la nacionalidad y el domicilio en el que tiene residencia habitual el solicitante, si es diferente de la dirección indicada;
 - b)** el justificante del pago a la Organización de las tasas exigidas;
 - c)** una descripción breve y precisa del esquema que contenga indicaciones suficientes sobre la mejor manera de explotar el esquema de trazado que conozca el creador en la fecha de la presentación de la solicitud y, en caso de que se reivindique una prioridad, en la fecha de prioridad de la solicitud;
 - d)** el poder del posible mandatario del solicitante, una copia o un dibujo del esquema de trazado, así como toda información que defina la función electrónica que el circuito integrado está destinado a cumplir; no obstante, el solicitante podrá excluir de la copia o el dibujo las partes relacionadas con el procedimiento de fabricación del circuito integrado, siempre que las partes presentadas sean suficientes para permitir la identificación del esquema de trazado;
 - e)** la fecha de la primera explotación comercial del esquema de trazado donde sea que fuere o la indicación de que esta explotación no ha comenzado;

- f) los elementos que determinen el derecho a la protección mencionada en el artículo 4.

Artículo 11 **Inadmisibilidad por falta de pago**

Ninguna solicitud de registro será admitida si la solicitud no va acompañada de un comprobante del pago de las tasas exigidas.

Artículo 12 **Condiciones de admisibilidad - fecha de presentación**

La Organización otorgará como fecha de presentación ante la Administración nacional encargada de la propiedad industrial o la Organización la fecha en que se reciba la solicitud redactada en uno de sus idiomas de trabajo, siempre que en el momento de la recepción, la solicitud contenga:

- a) una indicación expresa o implícita según la cual se ha solicitado el registro de un esquema de trazado;
- b) indicaciones que permitan determinar la identidad del solicitante;
- c) una copia o un dibujo del esquema de trazado;
- d) el comprobante del pago de las tasas exigidas.

Artículo 13 **Publicación de la solicitud**

La Organización publicará, para cada solicitud de registro de esquema de trazado, los datos siguientes:

- a) el número de la solicitud;
- b) el título del esquema;
- c) la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, la fecha de la primera explotación;
- d) el nombre y dirección del solicitante;
- e) el nombre y la dirección del mandatario, en su caso;
- f) el nombre o los nombres del autor o los autores así como su dirección o direcciones, a menos que haya o hayan solicitado no figurar en la publicación de la solicitud;
- g) la descripción y las representaciones, en su caso.

Artículo 14 Impugnación

- 1)** Toda persona interesada podrá impugnar el registro de un esquema de trazado (topografía) de circuitos integrados remitiendo a la Organización, en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la solicitud mencionada en el artículo 13, una comunicación por escrito exponiendo los motivos de la impugnación, que deben estar fundados en una infracción de lo dispuesto en los artículos 1º, 2, 3 ó 4 del presente Anexo o de un derecho registrado anterior cuyo titular es el impugnador.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de impugnación al solicitante o a su mandatario, que, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez, podrá responder de manera motivada a la misma. Esta respuesta se comunicará al impugnador o a su mandatario.
- 3)** Antes de decidir sobre la impugnación, la Organización oirá a las partes o a su mandatario, si así se le solicitara.
- 4)** La decisión de la Organización sobre la impugnación podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de esta decisión a los interesados.
- 5)** La Organización sólo rechazará la solicitud de registro en la medida en que la impugnación sea fundada.
- 6)** La decisión definitiva de rechazo de la solicitud será objeto de una mención en el registro especial de la Organización.

Artículo 15 Reivindicación de propiedad ante la Organización

- 1)** Cuando una persona que no tenga derecho al registro de un esquema de trazado (topografía) de circuitos integrados haya presentado una solicitud, la persona que tenga derecho al certificado de registro podrá reivindicar la propiedad de dicha solicitud ante la Organización en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de publicación de dicha solicitud.
- 2)** La Organización enviará una copia de la comunicación de reivindicación de propiedad al solicitante o a su mandatario, quien, en el plazo de tres (3) meses renovable una vez, podrá responder a la comunicación motivando su respuesta. Esta respuesta le será comunicada al reivindicador o a su mandatario.
- 3)** Antes de decidir sobre la reivindicación de propiedad, la Organización oirá a las partes o a su mandatario, si así se le solicitara.
- 4)** La decisión de la Organización sobre la reivindicación de propiedad podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión a los interesados.
- 5)** La Organización sólo transferirá la solicitud de registro al reivindicador en la medida en que la reivindicación de propiedad esté fundamentada.

- 6) La decisión definitiva sobre la transferencia de la solicitud se inscribirá en el registro especial de la Organización.

Artículo 16 **Examen de la solicitud**

Respecto de toda solicitud de registro de un esquema de trazado, la Organización examinará si la solicitud cumple los requisitos de los artículos 2 y 10 sin proceder al examen de la originalidad, del derecho del solicitante a la protección o de la exactitud de los hechos expuestos en la solicitud.

Artículo 17 **Condiciones de rechazo de una solicitud**

- 1) Cuando la solicitud no cumpla los requisitos del artículo 10, con excepción de lo dispuesto en el apartado b), será devuelta, de ser procedente, al solicitante o a su mandatario, invitándolo a regularizar la documentación en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de notificación. En caso de necesidad justificada, este plazo podrá ampliarse en otros treinta (30) días a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud regularizada en el plazo mencionado conservará la fecha de la solicitud inicial.
- 2) De no suministrarse los documentos regularizados en el plazo previsto, la solicitud de registro del esquema de trazado será rechazada.
- 3) La decisión de rechazo será pronunciada por el Director General. Ninguna solicitud podrá ser rechazada en virtud el párrafo 2) sin que se haya invitado al solicitante o a su mandatario a corregirla, en la medida en que lo permita el procedimiento previsto y de conformidad con el mismo.
- 4) No obstante lo dispuesto en los apartados 1) y 2), la Organización podrá rectificar de oficio los errores materiales evidentes.
- 5) En un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación del rechazo de una solicitud, el solicitante podrá presentar un recurso ante la Comisión Superior de Recursos.

Artículo 18 **Registro de la solicitud**

- 1) Cuando la Organización compruebe que la solicitud cumple los requisitos de los artículos 2 y 10, procederá al registro del esquema de trazado en el registro especial de esquemas de trazado en el que deberá efectuar, para cada esquema protegido, todas las inscripciones previstas en el presente Anexo.
- 2) El registro de un esquema de trazado tendrá lugar previa decisión del Director General de la Organización o de un funcionario de la Organización debidamente autorizado por el Director General.
- 3) Todo solicitante podrá retirar su solicitud de registro de un esquema de trazado antes del registro. Los documentos presentados sólo se le restituirán previa petición.

Artículo 19 **Publicación del registro**

La Organización publicará, para cada esquema de trazado registrado, los datos siguientes:

- a) el número de registro del esquema de trazado;
- b) el título del esquema de trazado;
- c) la fecha de presentación de la solicitud y, cuando estuviese indicada en la solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 3) e), la fecha de la primera explotación comercial del esquema de trazado donde sea que fuere;
- d) la razón social, el nombre y apellidos del titular del esquema de trazado y su dirección;
- e) el nombre y la dirección del mandatario, en su caso;
- f) el nombre y dirección del autor o los nombres y direcciones de los autores, salvo que éste o éstos hubiesen solicitado no figurar en la publicación de la solicitud;
- g) la descripción y las representaciones, en su caso.

Artículo 20 **Registro especial de esquemas de trazado**

- 1) La Organización mantendrá un registro (el "registro especial de esquemas de trazado") en el que efectuará, para cada esquema protegido, todas las inscripciones previstas en el presente Anexo.
- 2) El reglamento de aplicación determinará los actos que deberán inscribirse y publicarse.

Artículo 21 **Acceso a las informaciones del registro especial de esquemas de trazado**

Mediante el pago de la tasa fijada, toda persona podrá consultar en todo momento el registro especial de esquemas de trazado de la Organización o solicitar a sus expensas informaciones, extractos o copias.

TÍTULO III – TRANSMISIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y LICENCIAS

Artículo 22 Transmisión y cesión de derechos

- 1) Los derechos vinculados con una solicitud de registro de un esquema de trazado o a un esquema de trazado serán transmisibles total o parcialmente.
- 2) So pena de nulidad, deberá dejarse constancia por escrito de todo acto que implique ya sea transferencia de propiedad, ya sea concesión de derecho de explotación o cesión de ese derecho, ya sea constitución o levantamiento de una prenda en relación con una solicitud de registro de un esquema de trazado (topografía) de un circuito integrado.

Artículo 23 Inscripción y publicación de actos

- 1) Los actos mencionados en el artículo anterior sólo serán impugnables frente a terceros cuando hubieran sido inscritos en el registro especial de esquemas de trazado mantenido por la Organización y publicados. La Organización conservará un ejemplar del documento en el que se haya dejado constancia de tales actos.
- 2) En las condiciones establecidas por vía reglamentaria, la Organización expedirá a todos los que lo soliciten una copia de las inscripciones efectuadas en el registro especial de esquemas de trazado, así como el estado de las inscripciones que subsistan sobre los esquemas de trazado dados en prenda o un certificado que acredite su inexistencia.

Artículo 24 Contrato de licencia

- 1) El titular de un esquema de trazado podrá, mediante contrato, conceder una licencia a una persona física o jurídica que le permita explotar el esquema de trazado protegido.
- 2) La duración de la licencia no podrá ser superior a la del esquema de trazado.
- 3) El contrato de licencia deberá inscribirse en el registro especial de esquemas de trazado. Sólo surtirá efectos frente a terceros tras la inscripción en el registro mencionado y la publicación en la forma prevista en el reglamento de aplicación del presente Anexo.
- 4) La licencia será cancelada del registro a petición del titular del esquema de trazado o del concesionario de la licencia, previa presentación de la prueba de expiración o rescisión del contrato de licencia.
- 5) Salvo estipulación en contrario del contrato de licencia, la concesión de una licencia no excluirá para el que la concede ni la posibilidad de conceder licencias a otras personas, siempre que comunique este hecho al concesionario de la licencia, ni la de explotar él mismo el esquema de trazado protegido.

- 6) La concesión de una licencia exclusiva impedirá que quien la concede otorgue licencias a otras personas y que, salvo estipulación en contrario del contrato de licencia, él mismo explote el esquema de trazado protegido.

Artículo 25

Cláusulas nulas

- 1) Serán nulas las cláusulas que, figurando en contratos de licencia o convenidas en relación con éstos, constituyan prácticas contrarias a la competencia y, en general, impongan al concesionario de la licencia limitaciones en el plano industrial o comercial que no sean consecuencia de derechos conferidos por los esquemas de trazado o que no sean necesarias para el mantenimiento de estos derechos.
- 2) No se considerarán como limitaciones previstas en el párrafo 1):
 - a) las restricciones relativas a la medida, la extensión o la duración de la explotación del esquema de trazado;
 - b) la obligación impuesta al concesionario de la licencia de abstenerse de todo acto susceptible de perjudicar la validez del esquema de trazado.
- 3) Salvo que en el contrato de licencia se estipule lo contrario, la licencia no podrá cederse a terceros ni el concesionario estará autorizado a conceder sublicencias.

Artículo 26

Comprobación de las cláusulas nulas

La jurisdicción nacional competente, a petición de parte interesada, comprobará las cláusulas nulas mencionadas en el artículo 25.

Artículo 27

Licencia no voluntaria por falta de explotación

- 1) A petición de toda persona presentada tras la expiración de un plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro del esquema de trazado o de un plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha del registro del esquema de trazado, si este último expira más tarde, se podrá conceder una licencia no voluntaria si se cumplen una o más de las condiciones siguientes:
 - a) el esquema de trazado protegido no se explota en el territorio de uno de los Estados miembros en el momento de presentación de la petición;
o
 - b) la explotación del esquema de trazado en dicho territorio no satisface las condiciones razonables de la demanda del producto protegido;
 - c) la negativa del titular del esquema de trazado a conceder licencias en condiciones y modalidades comerciales razonables causa un perjuicio injusto y sustancial al establecimiento o el desarrollo de actividades industriales o comerciales en dicho territorio.

- 2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), no podrá concederse una licencia no voluntaria si el titular del esquema de trazado justificara la falta de explotación con excusas legítimas.

Artículo 28

Solicitud de concesión de una licencia no voluntaria

- 1) La solicitud para que se conceda una licencia no voluntaria se presentará ante la jurisdicción nacional competente del domicilio del titular del esquema de trazado o, si este último estuviera domiciliado en el extranjero, la jurisdicción nacional competente del lugar en el que haya elegido domicilio o haya designado un mandatario a los fines de la presentación. Se admitirán únicamente las solicitudes presentadas por personas domiciliadas en territorio de uno de los Estados miembros.

Se notificará a la mayor brevedad de lo anterior al titular del esquema de trazado o a su mandatario.

- 2) La solicitud deberá contener:
 - a) el nombre y la dirección del solicitante;
 - b) el título del esquema de trazado y el número del esquema de trazado cuya licencia no voluntaria se solicita;
 - c) cuando se trate de una licencia no voluntaria solicitada en virtud de las disposiciones del artículo 27, una declaración del solicitante en la que se comprometa a explotar industrialmente, en territorio de uno de los Estados miembros, el esquema de trazado para satisfacer las necesidades del mercado.
- 3) La solicitud deberá estar acompañada de:
 - a) la prueba de que el solicitante se ha dirigido previamente al titular del esquema de trazado por carta certificada solicitándole una licencia contractual sin haber podido obtener de él en un plazo razonable una licencia en condiciones y modalidades comerciales razonables;
 - b) la prueba de que el solicitante es capaz de explotar industrialmente el esquema de trazado protegido.

Artículo 29

Concesión de la licencia no voluntaria

- 1) La jurisdicción nacional competente examinará si la solicitud de la licencia no voluntaria reúne las condiciones fijadas en el artículo 28. Si esa solicitud no reúne estas condiciones, la jurisdicción la rechazará. Antes de rechazarla, la jurisdicción comunicará al solicitante el defecto que ésta presenta, permitiéndole aportar la corrección necesaria.

- 2) Cuando la solicitud de concesión de la licencia no voluntaria reúna las condiciones fijadas en el artículo 28, la jurisdicción la notificará al titular del esquema de trazado de que se trate así como a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial de esquemas de trazado, invitándolos a presentar por escrito, en un plazo de tres (3) meses, sus observaciones sobre la mencionada solicitud. Estas observaciones se comunicarán al solicitante. Asimismo, la jurisdicción notificará la solicitud a toda autoridad gubernamental interesada. La jurisdicción celebrará una audiencia para examinar la solicitud y las observaciones recibidas; serán invitados a ella el solicitante, el titular del esquema de trazado, todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial de esquemas de trazado y toda autoridad gubernamental interesada.
- 3) Una vez concluido el procedimiento mencionado en el párrafo 2), la jurisdicción emitirá una decisión sobre la solicitud de licencia no voluntaria en el sentido de concederla o denegarla.
- 4) De concederse la licencia no voluntaria, la decisión de la jurisdicción establecerá:
 - a) el ámbito de aplicación de la licencia, precisando en particular los actos mencionados en el apartado b) del artículo 7 del presente Anexo abarcados por ésta y el período de la concesión, quedando entendido que una licencia no voluntaria concedida en virtud de las disposiciones del artículo 27 no puede abarcar el acto de importar;
 - b) en ausencia de acuerdo entre las partes, la cuantía de la compensación debida por el beneficiario de la licencia al titular del esquema de configuración deberá ser equitativa tomando debidamente en consideración todas las circunstancias del caso. La cuantía podrá ser objeto de revisión judicial a petición del beneficiario de la licencia no voluntaria o del titular del esquema de trazado.
- 5) La decisión de la jurisdicción nacional competente deberá ser fundada y constar por escrito. La jurisdicción comunicará la decisión a la Organización, que la registrará. La Organización publicará esta decisión y la notificará al solicitante, al titular del esquema de trazado y a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial del esquema de trazado.

Artículo 30

Derechos y obligaciones del beneficiario de una licencia no voluntaria

- 1) Tras la expiración del plazo para la presentación de recurso fijado en el artículo 33 del presente Anexo, o a partir de la fecha en que un recurso haya sido solventado manteniendo, en su totalidad o en parte, la decisión en virtud de la cual la jurisdicción concedió la licencia no voluntaria, la concesión de esta última autorizará a su beneficiario a explotar el esquema de trazado protegido, de conformidad con las condiciones fijadas en la decisión de la jurisdicción o en la decisión adoptada sobre el recurso, y lo obligará a pagar la compensación fijada en las decisiones mencionadas.

- 2) La concesión de la licencia no voluntaria no afectará ni a los contratos de licencia en vigor ni a las licencias no voluntarias en vigor, y no excluirá ni la concertación de otros contratos de licencia ni la concesión de otras licencias no voluntarias. No obstante, el titular del esquema de trazado no podrá otorgar a otros licenciarios condiciones más favorables que las de la licencia no voluntaria.

Artículo 31 **Limitación de la licencia no voluntaria**

- 1) El beneficiario de la licencia no voluntaria no podrá, sin el consentimiento del titular de la patente, dar a un tercero autorización para realizar los actos que el propio beneficiario no esté autorizado a realizar en virtud de la licencia no voluntaria.
- 2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), la licencia no voluntaria podrá transmitirse junto con el fondo de comercio, la empresa o el establecimiento que explote el esquema de trazado protegido. Esta transmisión no será válida sin la autorización de la jurisdicción. Antes de conceder la autorización, la jurisdicción ofrecerá al titular del esquema de trazado la oportunidad de ser escuchado. La jurisdicción comunicará la autorización a la Organización, que la registrará y publicará. Toda transmisión autorizada surtirá el efecto de que el nuevo beneficiario de la licencia acepte las mismas obligaciones que las que incumbían al anterior beneficiario de la licencia.

Artículo 32 **Modificación y retirada de la licencia no voluntaria**

- 1) A petición del titular del esquema de trazado o del beneficiario de la licencia no voluntaria, la jurisdicción podrá modificar la decisión de concesión de la licencia no voluntaria en la medida en que surjan novedades que justifiquen esa modificación.
- 2) A petición del titular del esquema de trazado, la jurisdicción retirará la licencia no voluntaria:
 - a) si el motivo de su concesión ha dejado de existir;
 - b) si el beneficiario no respeta el ámbito de aplicación del artículo 29 4) a);
 - c) si el beneficiario se ha retrasado en el pago de la compensación mencionada en el artículo 29 4) b).
- 3) En los casos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 2), los demás licenciarios podrán solicitar la retirada.
- 4) Si se retira la licencia no voluntaria en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2) a), se otorgará al beneficiario de la licencia no voluntaria un plazo razonable para que cese la explotación industrial del esquema de trazado, si el cese inmediato de la explotación tuviese entrañase para él un daño grave.
- 5) Las disposiciones de los artículos 28 y 29 del presente Anexo serán aplicables a la modificación o a la retirada de la licencia no voluntaria.

Artículo 33 Recurso

- 1)** El titular del esquema de trazado, el beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial o toda persona que haya solicitado la concesión de una licencia no voluntaria, podrán, en el plazo de un (1) mes contado a partir de la publicación de la decisión mencionada en el artículo 29 5), interponer un recurso ante la jurisdicción superior competente contra una decisión adoptada en virtud de los artículos 29 3), 30 1) ó 31.
- 2)** El recurso mencionado en el párrafo 1), cuyo propósito es oponerse a la concesión de una licencia no voluntaria, a la autorización de transmitir una licencia no voluntaria o a la modificación o retirada de una licencia no voluntaria, tendrá efectos suspensivos.
- 3)** La decisión sobre el recurso será comunicada a la Organización, que la inscribirá en el registro especial y publicará una mención de la misma.

Artículo 34 Defensa de los derechos conferidos

- 1)** Todo beneficiario de una licencia contractual o no voluntaria podrá, mediante carta certificada, intimar al titular de un esquema de trazado para que inicie las acciones judiciales necesarias para conseguir que se impongan sanciones civiles o penales por toda infracción, señalada por dicho beneficiario, de los derechos derivados del esquema de trazado.
- 2)** Si en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la intimación prevista en el párrafo 1) el titular del esquema de trazado se negara a iniciar las acciones mencionadas en el párrafo anterior o no las iniciase, el beneficiario de la licencia registrada podrá entablarlas en su propio nombre, sin perjuicio del derecho del titular del esquema de trazado a intervenir en esa acción.

Artículo 35 Extinción de las obligaciones del beneficiario de la licencia no voluntaria

Toda acción de nulidad del esquema de trazado deberá ejercerse contra su titular. Si una decisión judicial que haya pasado a ser definitiva confirmara la nulidad del esquema de trazado, el titular de la licencia no voluntaria quedará liberado de todas las obligaciones resultantes de la decisión que le concede la licencia no voluntaria.

Artículo 36 Licencia de oficio

- 1)** El Ministro de un Estado miembro podrá decidir que, incluso sin autorización del titular, un organismo público o un tercero que él haya designado pueda explotar el esquema de trazado en el territorio de este Estado cuando:
 - a)** el interés público, en particular la seguridad nacional, la alimentación, la salud u otros sectores vitales de la economía nacional de los Estados miembros exijan la explotación de un esquema de trazado protegido con fines públicos no comerciales; o

- b)** un órgano judicial o administrativo considere que son prácticas contrarias a la competencia las modalidades de explotación, por el titular o el tomador de su licencia, de un esquema de trazado protegido, y cuando el Ministro de un Estado miembro esté convencido de que la explotación del esquema de trazado de conformidad con el presente artículo pondría fin a esas prácticas.

La autorización de la explotación estará limitada, en su alcance y duración, al objeto para el que se haya otorgado, y estará destinada principalmente al abastecimiento del mercado interior del Estado miembro. Este derecho de explotación no será exclusivo y dará lugar al pago, a la persona del titular, de una remuneración adecuada teniendo en cuenta el valor económico de la autorización ministerial, tal como está determinado en la decisión del Ministro y, en su caso, la necesidad de luchar contra las prácticas contrarias a la competencia.

- 2)** La petición por la que se solicita la autorización del Ministro deberá acompañarse de pruebas que acrediten que el titular ha recibido una solicitud de concesión de licencia contractual del autor de la petición, pero que éste no ha podido obtenerla en condiciones comerciales razonables y en un plazo razonable.
- 3)** A petición del titular o del beneficiario de la autorización, el Ministro, tras oír a las partes, si una o ambas desean ser oídas, podrá modificar la decisión que autoriza la explotación del esquema de trazado en la medida en que las circunstancias lo justifiquen.
- 4)** A petición del titular:
 - a)** el Ministro retirará la autorización si estuviera persuadido de que las circunstancias que determinaron su decisión ya no existen ni son susceptibles de reproducirse o que el beneficiario de la autorización no ha respetado las condiciones de ésta;
 - b)** No obstante lo dispuesto en el apartado a), el Ministro no retirará la autorización si estuviera persuadido de que la protección de los intereses legítimos del beneficiario de la autorización justifica su mantenimiento.
- 5)** Cuando el Ministro haya designado a un tercero, la autorización sólo podrá transferirse con la empresa del beneficiario de la autorización o la parte de la empresa en que se explota el esquema de trazado.
- 6)** Las decisiones del Ministro adoptadas en virtud del presente artículo podrán recurrirse ante la jurisdicción nacional competente del Estado miembro del que se trate.

**TÍTULO IV – NULIDAD, REIVINDICACIONES,
INFRACCIONES DE DERECHOS
Y ACCIONES CONEXAS**

**Artículo 37
Nulidad del registro**

- 1)** Toda persona interesada podrá solicitar que se anule un esquema de trazado por los motivos siguientes:
 - a)** el esquema de trazado no puede ser protegido en virtud de los artículos 2 y 3;
 - b)** el titular no está habilitado para beneficiarse de la protección prevista en el artículo 4;
 - c)** si el esquema de trazado ha sido objeto de una explotación comercial donde sea que fuere antes de la presentación de la solicitud de registro que le afecta, la solicitud no podrá presentarse en el plazo previsto en los artículos 2 2) y 9 1).
- 2)** Si los motivos de nulidad no concernieran más que a una parte del esquema de trazado, la nulidad no afectará más que a la parte correspondiente.
- 3)** La solicitud de nulidad del registro del esquema de trazado fundada en los párrafos 1) y 2) deberá presentarse a la jurisdicción nacional competente por escrito y estar debidamente fundamentada.
- 4)** Todo registro o parte de registro de un esquema de trazado anulado se considerará nulo a partir de la fecha en que surta efecto la protección.
- 5)** La decisión definitiva de la jurisdicción del Estado miembro en cuestión se notificará a la Organización, que cancelará el registro, inscribirá la cancelación en el registro especial y publicará un aviso relativo a la misma.

**Artículo 38
Reivindicación de la propiedad ante el Tribunal**

- 1)** Si el esquema de trazado ya ha sido objeto de un registro, la propiedad se reivindicará ante la jurisdicción nacional competente. En este caso, la acción prescribirá en un plazo de tres (3) años contados a partir de la publicación del certificado de registro del esquema de trazado. La acción emprendida contra un demandado que actúe de mala fe no dependerá de ningún plazo.
- 2)** La decisión definitiva sobre la transferencia del registro se comunicará a la Organización. En el registro especial se hará mención de esta decisión, que será publicada.

Artículo 39 **Infracción de derechos**

La realización de cualquiera de los actos calificados de ilegales por el artículo 7 constituirá infracción de los derechos derivados de un esquema de trazado.

Artículo 40 **Recurso en caso de infracción de derechos**

A petición del titular de la licencia, o del beneficiario en caso de que éste haya solicitado al titular que inicie una acción judicial con miras a obtener una reparación determinada y el titular se haya negado a hacerlo o no lo haya hecho en un plazo razonable, la jurisdicción podrá ordenar toda medida destinada a poner término a la infracción o a prevenir una infracción inminente, ordenar el pago de una indemnización por daños y perjuicios y aplicar cualquier otra medida de sanción prevista por la legislación.

Artículo 41 **Fijación de la indemnización por daños y perjuicios**

La jurisdicción competente determinará el la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios dejados de percibir, que haya sufrido la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el perjuicio moral causado por la infracción al titular de los derechos.

Artículo 42 **Penas por infracción de derechos**

Toda persona que realice deliberadamente y sin autorización alguno de los actos calificados como ilegales por el artículo 7 será considerada culpable de un delito sancionable con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de 5.000.000 a 30.000.000 de francos CFA o con una de esas dos penas solamente.

Artículo 43 **Otras medidas**

La jurisdicción también podrá ordenar el embargo, la confiscación o la destrucción de los esquemas de trazado, circuitos integrados u otros artículos infractores y de todos los materiales o instrumentos que hayan servido especialmente para la comisión del delito.

Artículo 44 **Jurisdicciones competentes**

- 1)** Las acciones civiles relativas a los esquemas de trazado se plantearán ante las jurisdicciones nacionales competentes y se juzgarán por la vía sumaria.
- 2)** En caso de acción entablada por la vía correccional, si el acusado plantea para su defensa cuestiones relativas a la propiedad del esquema de trazado, la jurisdicción competente decidirá sobre la excepción.

TÍTULO V – DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 45 Derechos adquiridos

- 1)** El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de registro de esquemas de trazado presentadas a partir del día de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo IX del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999
- 2)** Las solicitudes de registro de esquemas de trazado presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán estando sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de las mencionadas solicitudes.
- 3)** No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de los esquemas de trazado concedidos de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estará sometido a las disposiciones del presente Anexo, a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantendrán.

ANEXO X
OBTENCIONES VEGETALES

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero Definiciones

1) A los fines del presente Anexo, se entenderá por:

- a) "*certificado de obtención vegetal*" el título concedido para proteger una nueva variedad vegetal;
- b) "*variedad vegetal*" el conjunto de plantas de un sólo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un certificado de obtención vegetal, pueda:
 - i) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
 - ii) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de dichos caracteres por lo menos; y
 - iii) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración;
- c) "*taxón botánico*" la unidad de clasificación botánica, y más concretamente del género y de la especie;
- d) "*variedad protegida*" la variedad objeto de un certificado de obtención vegetal;
- e) "*variedad esencialmente derivada*" la variedad que:
 - i) se deriva principalmente de otra "*variedad inicial*" o de una variedad que a su vez se deriva principalmente de la variedad inicial, y conserva las expresiones de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial;
 - ii) se distingue claramente de la variedad inicial y;
 - iii) salvo en lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, se ajusta a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad inicial. Las variedades esencialmente derivadas se obtienen, por ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido, o de una variante somaclonal, por selección de una variante entre las plantas de la variedad inicial, por retrocruzamiento o por transformación mediante ingeniería genética;

f) "obtentor":

- i)** la persona que haya creado o haya descubierto y puesto a punto una variedad;
- ii)** la persona que sea el empleador de la persona antes citada o que haya encargado su trabajo;
- iii)** el causahabiente de la primera o la segunda persona citada, según el caso.

El término obtentor no incluye a la persona que haya vuelto a desarrollar o que haya redescubierto una variedad cuya existencia sea públicamente conocida o un sujeto comúnmente conocido;

g) "material en relación con una variedad":

- i)** el material de reproducción o de multiplicación vegetativa, cualquiera que sea su forma;
- ii)** el producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas; y
- iii)** el producto fabricado directamente a partir de la cosecha.

Artículo 2

Certificado de obtención vegetal

- 1)** La obtención de una variedad vegetal nueva dará al obtentor derecho a un título de protección denominado "*certificado de obtención vegetal*".
- 2)** La protección de una obtención vegetal se logrará mediante el registro.
- 3)** El certificado de obtención vegetal se otorgará para una sola variedad.

Artículo 3

Taxones botánicos susceptibles de protección

El presente Anexo protege todos los taxones botánicos, a excepción de las especies silvestres, es decir, las especies que no hayan sido plantadas o mejoradas por el hombre.

TÍTULO II - CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN DEL CERTIFICADO DE OBTENCIÓN VEGETAL

Artículo 4 Criterios de protección de una variedad vegetal

Para beneficiarse de la protección conferida por el presente Anexo, la variedad deberá ser:

- a)** nueva;
- b)** distinta;
- c)** homogénea;
- d)** estable; y,
- e)** objeto de una denominación establecida de conformidad con las disposiciones del artículo 23.

Artículo 5 Novedad

- 1)** La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, en la fecha de prioridad, no se hubiera vendido o entregado de otra manera a terceros por el obtentor o su causahabiente, o con el consentimiento del obtentor o de su causahabiente, material de reproducción o de multiplicación o un producto de cosecha de la variedad con fines de explotación de la variedad:
 - a)** en los territorios de los Estados miembros de la Organización, desde hace más de un (1) año; y
 - b)** en los territorios de los Estados no miembros, desde hace más de:
 - i)** seis (6) años, en el caso de árboles y vides; o,
 - ii)** cuatro (4) años, en el caso del resto de las especies.
- 2)** La novedad no se perderá por una venta o una entrega a terceros:
 - a)** que sea el resultado de un abuso cometido en detrimento del obtentor o de su causahabiente;
 - b)** que se inscriba en el marco de un acuerdo de cesión del derecho sobre la variedad;

- c) que se inscriba en el marco de un acuerdo en virtud del cual un tercero haya aumentado, por cuenta del obtentor o de su causahabiente, las reservas de material de reproducción o de multiplicación de la variedad en cuestión, a condición de que las reservas multiplicadas se devuelvan bajo el control del obtentor o su causahabiente y a condición de que dichas reservas no se utilicen para producir otra variedad;
 - d) que se inscriba en el marco de un acuerdo en virtud del cual un tercero haya efectuado ensayos de campo o en laboratorio, o ensayos de transformación a pequeña escala para examinar la variedad;
 - e) que se inscriba en el marco del cumplimiento de una obligación jurídica o reglamentaria, en especial en lo referente a la seguridad biológica o a la inscripción de variedades en un catálogo oficial de variedades admitidas a comercialización; o,
 - f) que tenga por objeto un producto de cosecha que constituya un producto secundario o excedentario obtenido en el marco de la creación de la variedad o de las actividades mencionadas en los puntos c) a e) del presente apartado, siempre que ese producto se venda o entregue de manera anónima (sin identificación de la variedad) a los fines del consumo.
- 3) Cuando la producción de una variedad exija el empleo repetido de una o de diversas otras variedades, la venta o la entrega a terceros de material de reproducción o de multiplicación o del producto de cosecha de esa variedad tendrán pertinencia para la novedad de la otra o las otras variedades.

Artículo 6

Distinción

- 1) Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, en la fecha de prioridad, sea notoriamente conocida.
- 2) Se considerará que la presentación, en cualquier país, de una solicitud de certificado de obtención vegetal o de inscripción en un catálogo de variedades admitidas a comercialización hace notoriamente conocida a la variedad objeto de la solicitud a partir de la fecha de la solicitud, si el resultado de ésta es la concesión del certificado de obtención vegetal o a la inscripción en el catálogo, según el caso.
- 3) La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá establecerse mediante diversas referencias, tales como:
 - a) la explotación de la variedad ya en curso;
 - b) la inscripción de la variedad en un registro de variedades administrado por una asociación profesional reconocida; o
 - c) la presencia de la variedad en una colección de referencia.

Artículo 7 Homogeneidad

Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.

Artículo 8 Estabilidad

Se considerará estable la variedad si sus caracteres pertinentes se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

Artículo 9 Derecho sobre el certificado de obtención vegetal

- 1)** El derecho sobre el certificado de obtención vegetal pertenecerá al obtentor.
- 2)** El derecho sobre el certificado de obtención vegetal podrá cederse o transmitirse por vía sucesoria.
- 3)** El obtentor aparecerá mencionado como tal en el certificado de obtención vegetal.
- 4)** Salvo prueba en contrario, el solicitante será considerado titular del derecho sobre el certificado de obtención vegetal.
- 5)** Si varias personas han obtenido una variedad en común, el derecho sobre el certificado de obtención vegetal les pertenecerá en común.

Artículo 10 Coproiedad del certificado de obtención vegetal

- 1)** Salvo estipulaciones en sentido contrario, en particular las de un reglamento de copropiedad, la copropiedad de un certificado de obtención vegetal se regirá por las disposiciones siguientes:
 - a)** Cada uno de los copropietarios podrá explotar en provecho propio el certificado de obtención vegetal a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente el certificado o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente;
 - b)** Cada uno de los copropietarios podrá actuar en su provecho exclusivo por causa de falsificación. El copropietario que lo haga deberá notificar a los demás la citación judicial emitida, debiendo suspenderse el procedimiento sobre la acción en tanto no demuestre esta notificación;

- c) Cada uno de los copropietarios podrá conceder a un tercero una licencia de explotación no exclusiva en beneficio propio a condición de que indemnice equitativamente a los demás copropietarios que no exploten personalmente el certificado o que no hayan concedido licencias de explotación. De no mediar un acuerdo amistoso, tal indemnización la fijará la jurisdicción nacional competente; no obstante, el proyecto de concesión deberá notificarse a los demás copropietarios, acompañándolo de una oferta de cesión de la parte proporcional por determinado precio.

Cualquiera de los copropietarios dispondrá de tres (3) meses de plazo para oponerse a la concesión de licencia a condición de adquirir la parte correspondiente a quien desee conceder la licencia.

De no haber acuerdo en el plazo previsto en el párrafo precedente, la jurisdicción nacional competente fijará el precio. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la concesión de la licencia o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie.

- d) No podrá concederse una licencia de explotación exclusiva si no es con el acuerdo de todos los copropietarios o por autorización judicial;
- e) Cada copropietario podrá en todo momento ceder su parte proporcional. Los copropietarios dispondrán de un derecho de retracto durante el plazo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del proyecto de cesión. De no haber acuerdo sobre el precio, éste lo fijará la jurisdicción nacional competente. Las partes dispondrán del plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha de notificación del dictamen o, en caso de apelación, del fallo, para renunciar a la venta o a la compra de la parte de copropiedad sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder; los gastos correrán a cargo de la parte que renuncie;
- f) El copropietario de un certificado de obtención vegetal podrá notificar a los demás copropietarios que renuncia a su parte que le corresponde en favor de ellos. Desde la fecha de inscripción de esa renuncia en el registro especial de obtenciones vegetales o, cuando se trate de una solicitud de certificado de registro aún sin publicar, desde la fecha de su notificación a la Organización, dicho copropietario quedará libre de todas sus obligaciones con respecto a los demás copropietarios, los cuales se repartirán la parte abandonada en proporción a sus derechos en la copropiedad, salvo que se convenga otra cosa.

Artículo 11

Varietades vegetales obtenidas mediante encargo

Salvo estipulación contractual en contrario, el derecho al certificado de obtención vegetal para una variedad obtenida en ejecución de un encargo en el marco de un contrato de obra corresponderá al contratante de la obra.

Artículo 12

Variedades vegetales obtenidas por trabajadores asalariados

- 1)** Si la persona física que haya obtenido una variedad vegetal es un trabajador asalariado, el derecho al certificado de obtención vegetal se registrará, a falta de estipulaciones contractuales más favorables al trabajador asalariado, por las disposiciones siguientes
 - a)** Las variedades obtenidas por el trabajador asalariado, ya sea en el marco de un contrato de trabajo que conlleve una misión inventiva que corresponda a sus funciones efectivas, ya sea en la realización de estudios y de investigaciones que se le hayan encomendado explícitamente, pertenecerán al empleador. En ese caso, el trabajador asalariado que haya obtenido la variedad vegetal disfrutará de una remuneración suplementaria que, de no ser determinada mediante negociación colectiva o individual, será fijada por la jurisdicción nacional competente.
 - b)** Cuando en virtud del contrato de trabajo el trabajador asalariado no esté obligado a ejercer una actividad inventiva, pero obtenga la variedad utilizando las técnicas o medios propios de la empresa o los datos aportados por ésta, el empleador tendrá derecho a hacerse atribuir la propiedad o el disfrute de la totalidad o de parte de los derechos vinculados con el certificado de obtención vegetal. En este último caso, el trabajador asalariado deberá obtener un precio justo que, a falta de acuerdo entre las partes, será fijado por la jurisdicción nacional competente. Para su cálculo, ésta tomará en consideración todos los elementos que le pudieran ser proporcionados, en particular por el empleador y el trabajador asalariado, tanto en función de las aportaciones iniciales de uno y otro como de la utilidad industrial y comercial de la variedad vegetal.
 - c)** Todas las demás variedades vegetales pertenecerán al trabajador asalariado.
- 2)** En todos los casos, el trabajador asalariado que sea el obtentor de una variedad vegetal informará de ello sin demora a su empleador, que acusará recibo de la información.
- 3)** El trabajador asalariado y el empleador deberán comunicarse todas las informaciones útiles sobre la variedad vegetal de que se trate y deberán abstenerse de toda divulgación que pudiera comprometer en todo o en parte el ejercicio de los derechos conferidos por el presente Anexo.
- 4)** So pena de nulidad, todo acuerdo entre el trabajador asalariado y su empleador cuyo objeto sea una variedad vegetal del trabajador asalariado deberá constar por escrito.
- 5)** En la hipótesis contemplada en el párrafo 1) a), en caso de que el empleador renunciara expresamente al derecho al certificado de obtención vegetal, este derecho pertenecerá al trabajador asalariado.

- 6) Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a los agentes del Estado, de las entidades públicas y de cualquier otra persona jurídica de derecho público.

TÍTULO III - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL CERTIFICADO DE OBTENCIÓN VEGETAL

Artículo 13 Presentación de la solicitud

- 1) La solicitud de certificado de obtención vegetal se presentará ante la Organización o la Administración nacional encargada de la propiedad industrial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo y en el presente Anexo según las modalidades que establezca el reglamento de aplicación.
- 2) El expediente contendrá:
- a) una solicitud que comprenda:
 - i) el nombre y demás datos prescritos relativos al solicitante, al obtentor y, cuando proceda, al mandatario;
 - ii) la identificación del taxón botánico (nombre en latín y nombre común);
 - iii) la denominación propuesta para la variedad, o una designación provisional;
 - b) una descripción técnica de la variedad;
 - c) el comprobante de pago de las tasas requeridas;
 - d) un poder por escritura privada, sin sello, si el solicitante está representado por un mandatario;
 - e) el documento de prioridad, en su caso.
- 3) Los documentos mencionados deberán estar redactados en uno de los idiomas de trabajo de la Organización.
- 4) El solicitante podrá, hasta que se compruebe que la solicitud cumple las condiciones necesarias para dar lugar a la concesión del certificado de obtención vegetal, retirar la solicitud en cualquier momento.

Artículo 14 **Reivindicación de prioridad**

- 1)** Toda persona que, de conformidad con el artículo 12 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior estará obligada a presentar su solicitud de certificado de obtención vegetal a la Organización en un plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la presentación anterior.
- 2)** El solicitante deberá adjuntar a su solicitud de certificado de obtención vegetal o hacer llegar a la Organización, a más tardar en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la presentación de su solicitud:
 - a)** una declaración escrita en la que se indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en que se presentó y el nombre del solicitante;
 - b)** una copia certificada conforme de dicha solicitud;
- 3)** En caso de que existan varias solicitudes anteriores, la prioridad sólo podrá basarse en la más antigua.
- 4)**
 - a)** La prioridad tendrá por efecto que la solicitud se considere presentada en la fecha de presentación de la primera solicitud, habida cuenta de las condiciones de la protección relativas a la variedad.
 - b)** El solicitante tendrá la facultad de solicitar, además, que el examen de la variedad se posponga en más de dos (2) años contados a partir de la fecha de expiración del plazo de prioridad o de tres (3) años contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

No obstante, si la primera solicitud se rechazase o retirase, el examen de la variedad podrá iniciarse antes de la fecha indicada por el solicitante; en tal caso, se concederá al solicitante un plazo adecuado para que proporcione las informaciones, los documentos o el material requeridos para el examen.
- 5)** La falta de entrega dentro de plazo de alguno de los documentos citados en el párrafo 2) entrañará, de pleno derecho, la pérdida del beneficio del derecho de prioridad invocado. Cualquier documento que le llegue a la Organización más de seis (6) meses después de la presentación de la solicitud de certificado de obtención vegetal se declarará inadmisibile.

Artículo 15 **Inadmisibilidad por falta de pago**

No se admitirá ninguna solicitud que no vaya acompañada de un comprobante del pago de las tasas exigibles.

Artículo 16
Condiciones de admisibilidad y fecha de presentación

1)

- a)** La Organización fijará como fecha de presentación la fecha de recepción de la solicitud en la Administración nacional encargada de la propiedad industrial o en la Organización, siempre que en el momento de dicha recepción la solicitud contenga:
- i)** una indicación que permita establecer la identidad del solicitante;
 - ii)** la descripción de la variedad;
 - iii)** el comprobante del pago de las tasas de presentación y de publicación.
- b)** Si la Organización comprobara que en el momento de la recepción de la solicitud no se han proporcionado todos los elementos mencionados en el artículo 13 2), invitará al solicitante a hacer la corrección necesaria y fijará como fecha de presentación la fecha de recepción de la corrección requerida; si la corrección no se hiciera en el plazo otorgado, la solicitud se considerará no presentada.

2) Cuando la solicitud presentara algún defecto distinto del mencionado en el apartado precedente, la Organización invitará al solicitante a regularizarla; si la solicitud no se regularizara en el plazo otorgado, se considerará no presentada.

Artículo 17
Publicación de la solicitud

La Organización publicará una mención de la presentación de la solicitud que contenga los elementos mencionados en el artículo 13 2) a) y b).

Artículo 18
**Objeciones a la concesión del
certificado de obtención vegetal**

- 1)** A partir del momento de publicación de la solicitud, cualquier persona podrá presentar a la Organización, en un plazo de tres (3) meses, objeciones por escrito y motivadas respecto de la concesión del certificado de obtención vegetal. Se exigirá el pago de una tasa al presentar la objeción.
- 2)** Las objeciones permitirán exclusivamente hacer valer que la variedad no es nueva, distinta, homogénea o estable, o que el solicitante no tiene derecho a la protección.
- 3)** La Organización enviará una copia de la notificación de objeción al solicitante quien podrá responder a esa notificación, motivando su respuesta, en un plazo de tres (3) meses renovable una sola vez.
- 4)** Antes de decidir sobre la objeción, la Organización escuchará a las partes o a una de ellas, o a su mandatario, si así lo solicitan.

- 5) La decisión de la Organización sobre la objeción podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días a partir de la notificación de esa decisión a los interesados.

Artículo 19

Reivindicación de propiedad ante la Organización

- 1) Cuando una persona que no tenga derecho al certificado de obtención vegetal haya presentado una solicitud, la persona que tenga derecho al certificado de registro podrá reivindicar la propiedad de dicha solicitud ante la Organización en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de publicación de dicha solicitud.
- 2) La Organización enviará una copia de la comunicación de reivindicación de propiedad al solicitante o a su mandatario, quien, en el plazo de tres (3) meses renovable una vez podrá responder a la comunicación motivando su respuesta. Esta respuesta le será comunicada al reivindicador o a su mandatario.
- 3) Antes de decidir sobre la reivindicación de propiedad, la Organización oír a las partes o a su mandatario, si así se le solicitara.
- 4) La decisión de la Organización sobre la reivindicación de propiedad podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos durante un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de esta decisión a los interesados.
- 5) La Organización sólo transferirá la solicitud de registro al reivindicador en la medida en que la reivindicación de propiedad esté fundamentada.
- 6) La decisión definitiva sobre la transferencia de la solicitud se inscribirá en el registro especial de la Organización.

Artículo 20

Examen de la solicitud del certificado de obtención vegetal y examen técnico de la variedad

- 1) La Organización examinará la solicitud en cuanto a la forma y al fondo a fin de verificar, a partir de la información facilitada:
 - a) que puede fijarse una fecha de presentación de conformidad con el artículo 16;
 - b) que los documentos de la solicitud están completos y responden a las exigencias de las disposiciones de los artículos 13 y 14;
 - c) que la solicitud no queda excluida en virtud de las disposiciones del artículo 3;
 - d) que la variedad solicitada es nueva.

- 2) Cuando la documentación de la solicitud esté incompleta o no sea conforme, la Organización invitará al solicitante a regularizarla en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de notificación. Este plazo podrá ampliarse a otros treinta (30) días, en caso de necesidad justificada, a petición del solicitante o de su mandatario. La solicitud así regularizada en dicho plazo conservará la fecha de la solicitud inicial. Toda solicitud no regularizada en el plazo otorgado se reputará sin valor.
- 3) También se realizará, mediante ensayos de cultivo y otras pruebas necesarias, un examen técnico encaminado a establecer:
 - a) que la variedad pertenece al taxón anunciado;
 - b) que la variedad es distinta, homogénea y estable; y
 - c) cuando se compruebe que la variedad reúne las condiciones precitadas, la descripción oficial de dicha variedad.
- 4) El examen técnico será efectuado por una institución autorizada, designada por la Organización.
- 5) Cuando los ensayos de cultivo y el resto de los ensayos necesarios hayan sido realizados o estén en curso de realización por el servicio de una Parte contratante en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y los resultados puedan ser obtenidos por el Director General, el examen se basará en dichos resultados.
- 6) La Organización definirá las modalidades prácticas del examen técnico.

Artículo 21

Información, documentos y material necesarios para el examen; tasas de examen

- 1) El solicitante deberá facilitar toda la información, documentación o material requeridos por la Organización a los fines del examen técnico; en caso contrario, salvo motivo grave alegado por el solicitante, será sancionado con el rechazo de la solicitud.
- 2) Se podrá exigir al autor de una obtención que presente información y documentos complementarios de apoyo a su obtención, así como el material vegetal necesario para el examen técnico.
- 3) Los gastos del examen técnico correrán a cargo del solicitante y se pagarán directamente a la Organización. Ésta establecerá un baremo de tasas para los principales taxones botánicos.

Artículo 22

Confidencialidad de la solicitud

- 1) La Organización, las administraciones y las instituciones que participen en el procedimiento guardarán confidencialmente las solicitudes de certificados de obtención vegetal.

- 2) El acceso a la información sobre éstas estará regulado. No se podrá divulgar ninguna información al respecto sin autorización del obtentor, salvo en los casos particulares que determine la Organización.

Artículo 23

Normas aplicables al rechazo de una solicitud

- 1) Se rechazará cualquier solicitud antes de su registro si se establece que:
- a) su presentador no está habilitado para hacer la presentación;
 - b) su presentador no ha respondido en los plazos prescritos a las notificaciones de regularización formuladas por la Organización, particularmente cuando:
 - i) las informaciones facilitadas eran erróneas o incompletas;
 - ii) la presentación de la solicitud contenía una irregularidad material;
 - c) la variedad a la que se refiere la solicitud:
 - i) no responde a las especificaciones de los artículos 4 a 8;
 - ii) pertenece a un taxón botánico excluido en virtud del artículo 3;
 - d) su presentador se niega a proponer, o no está en condiciones de proponer, una denominación aceptable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 a 30.
- 2) La Organización notificará esta decisión al presentador, la registrará y publicará una mención del rechazo. La decisión de rechazo podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación del rechazo.
- 3) No obstante las disposiciones del párrafo 1), la Organización podrá corregir de oficio los errores materiales evidentes que contengan las solicitudes.

Artículo 24

Concesión del certificado de obtención vegetal y publicación

- 1) De constatar, tras el examen técnico de la variedad, que ésta reúne las condiciones previstas en el artículo 4 y que el solicitante ha satisfecho las demás exigencias del presente Anexo, la Organización concederá el certificado de obtención vegetal que contendrá los datos siguientes:
- a) el número del certificado;
 - b) el número de presentación de la solicitud;
 - c) la fecha de la presentación;

- d) la identificación del taxón botánico;
 - e) la denominación varietal;
 - f) la razón social, el nombre y los apellidos del titular así como su dirección;
 - g) la prioridad válidamente reivindicada, en su caso.
- 2) La descripción técnica oficial irá unida al certificado de obtención vegetal.

Artículo 25 Publicación

- 1) Para cada certificado de obtención vegetal, la Organización publicará los datos mencionados en el artículo 24 así como el nombre y la dirección del mandatario.
- 2) La Organización también publicará la descripción técnica oficial de la variedad.
- 3) El reglamento de aplicación establecerá las modalidades de publicación.

TÍTULO IV - DENOMINACIONES VARIETALES

Artículo 26 Objeto de la denominación y signos susceptibles de constituir una denominación

- 1) La denominación estará destinada a ser la designación genérica de la variedad.
- 2) Podrán constituir denominaciones todas las palabras, las combinaciones de palabras y de cifras y las combinaciones de letras y de cifras, tengan o no un sentido preexistente, siempre que tales signos sirvan para identificar la variedad.
- 3) Cuando una denominación ya haya sido utilizada para la variedad en un Estado miembro o en una Parte contratante en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, o propuesta o registrada en un Estado miembro o en una Parte contratante, sólo se podrá emplear esa denominación a los fines del procedimiento ante la Organización, a menos que exista un motivo de denegación, según el artículo 27. Los eventuales sinónimos se mencionarán en el registro de solicitudes y el registro de concesiones.
- 4)

- a) Mientras se explote la variedad, estará prohibido utilizar, en territorio de los Estados miembros, una designación idéntica o parecida, hasta el punto de poder inducir a confusión, a la denominación de dicha variedad en relación con otra variedad de la misma especie o de una especie conexas. Esta prohibición subsistirá tras el cese de la explotación de la variedad, cuando la denominación haya adquirido un significado particular en relación con la variedad.
 - b) La prohibición contemplada se aplicará también a las denominaciones registradas en las Partes contratantes en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
- 5) Quien ofrezca en venta, venda o comercialice de alguna otra manera el material de reproducción o de multiplicación de una variedad protegida, estará obligado a utilizar la denominación de esa variedad. Esta obligación se aplicará también a las variedades mencionadas en el artículo 32 4).
- 6) La obligación de utilizar una denominación no se extinguirá con el certificado de obtención vegetal que le ha dado origen.
- 7) Los derechos anteriores de terceros no se verán afectados.
- 8) Cuando una variedad se ofrezca en venta o se comercialice de alguna otra manera, estará permitido utilizar una marca de producto o de servicio, un nombre comercial o una indicación similar a la denominación de la variedad registrada, siempre y cuando la denominación sea fácilmente reconocible.

Artículo 27

Motivos de denegación de una denominación

- 1) Sin perjuicio de las disposiciones del Convenio y de las reglas establecidas por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, se denegará el registro en calidad de denominación de las designaciones que:
- a) no sean conformes a las disposiciones del artículo 26;
 - b) no sean apropiadas para identificar la variedad, en especial por falta de carácter distintivo o por inadecuación lingüística;
 - c) sean contrarias al orden público o las buenas costumbres;
 - d) se compongan exclusivamente de signos o de indicaciones que sirvan, en el campo de las variedades y las semillas, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de la producción;
 - e) sean susceptibles de inducir a error o de prestarse a confusión en cuanto a las características, el valor o la procedencia geográfica de la variedad, o en cuanto a los vínculos que unen la variedad con las personas, en especial, el obtentor y el solicitante; o

- f) sean idénticas o parecidas, hasta el punto de crear un riesgo de confusión, a una denominación que designe, en el territorio de uno de los Estados miembros o de una Parte contratante en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, una variedad preexistente de la misma especie o de una especie conexas, a no ser que la variedad preexistente ya no se explote y su denominación no haya adquirido un significado particular.

2)

- a) Sin perjuicio de las disposiciones del Convenio y de las reglas establecidas por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, también se denegará el registro en calidad de denominación de las designaciones que contengan un elemento que obstaculice o sea susceptible de obstaculizar la libre utilización de la denominación en relación con la variedad, en especial un elemento cuyo registro como marca para productos asociados a la variedad se denegase en aplicación del derecho de marcas.
- b) Se denegará el registro de tales designaciones si el titular de los derechos presenta por escrito ante la Organización una impugnación sobre el elemento en cuestión.

Artículo 28

Procedimiento de registro de una denominación

1)

- a) La denominación propuesta para la variedad cuya protección se solicita se presentará al mismo tiempo que la solicitud.
 - b) Previo pago de una tasa especial y la indicación de una designación provisional en la solicitud, el solicitante podrá diferir el procedimiento de registro de la denominación. En ese caso, el solicitante deberá presentar la propuesta de denominación en el plazo prescrito por la Organización. Si la propuesta no se presenta dentro de ese plazo, la solicitud se rechazará.
- 2)** La Organización publicará la propuesta de denominación, salvo que compruebe que existe un motivo de denegación según el artículo 27 1) o tenga conocimiento de un motivo de denegación según el artículo 27 2) a). La propuesta también se comunicará a los servicios de las Partes contratantes en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
- 3)** Una vez concedido el certificado de obtención vegetal, se procederá automáticamente al registro de la denominación.

Artículo 29

Oposición al registro de una denominación

- 1)** Toda persona interesada podrá, en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la solicitud, presentar una oposición al registro de la denominación basada en cualquiera de los motivos de denegación previstos en el artículo 27.

Los servicios competentes de las Partes contratantes del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales podrán presentar observaciones.

- 2)** Las oposiciones y las observaciones se comunicarán al solicitante para que pueda responder a ellas o, en su caso, presentar una nueva propuesta.
- 3)** Cuando la propuesta de denominación no sea conforme con las disposiciones del artículo 26, la Organización invitará al solicitante a presentar una nueva propuesta de denominación. Si la propuesta no se presenta en el plazo otorgado, la solicitud se rechazará.

4)

a) La nueva propuesta se someterá al procedimiento de examen y de publicación previsto en el presente Artículo.

b) Cuando la nueva propuesta no sea conforme a las disposiciones del artículo 26, la Organización podrá intimar al solicitante a que proponga una denominación conforme. Si el solicitante no lo hace, la solicitud se rechazará.

- 5)** La decisión de la Organización sobre la oposición podrá recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la notificación de esa decisión a los interesados.

Artículo 30

Cancelación de una denominación y registro de una nueva denominación

- 1)** La Organización cancelará la denominación registrada:
 - a)** si comprueba que la denominación se ha registrado pese a la existencia de un motivo de rechazo según el artículo 23;
 - b)** si el titular lo solicita alegando la existencia de un interés legítimo; o
 - c)** si un tercero emite una decisión judicial definitiva que prohíbe la utilización de la denominación en relación con la variedad.
- 2)** La Organización avisará al titular de la propuesta de cancelación y le invitará a presentar una propuesta de nueva denominación en el plazo establecido. Si la variedad ya no está protegida, la Organización podrá hacer esa propuesta.

- 3) La propuesta de nueva denominación se someterá al procedimiento de examen y de publicación previsto en el artículo 28. La nueva denominación se registrará y publicará cuando quede aprobada; al mismo tiempo, se cancelará la antigua denominación.

TÍTULO V - DERECHOS CONFERIDOS POR EL CERTIFICADO DE OBTENCIÓN VEGETAL

Artículo 31 Generalidades

- 1) Conforme a las condiciones y los límites determinados en el presente Anexo, el certificado de obtención vegetal conferirá a su titular el derecho exclusivo de explotar la variedad objeto del certificado.
- 2) Conforme a las condiciones y los límites determinados en el presente Anexo, el certificado de obtención vegetal conferirá asimismo a su titular el derecho a prohibir a toda persona la explotación de la variedad objeto del certificado.
- 3) El titular del certificado de obtención vegetal tendrá también derecho a ceder el certificado o de transmitirlo por vía sucesoria y a concertar acuerdos de licencia.
- 4) A reserva del artículo 39, aparte de todos los demás derechos, recursos o acciones de que disponga, el titular del certificado de obtención vegetal tendrá derecho a entablar un procedimiento judicial contra todo aquel que violara los derechos que el certificado de obtención vegetal le confiere, al realizar, sin su consentimiento, alguno de los actos mencionados en el artículo 32 1) o actos que hagan probable que se cometa una violación.
- 5) El titular del certificado de obtención vegetal también tendrá derecho, aparte de todos los demás derechos, recursos o acciones de que disponga, a entablar un procedimiento judicial contra todo aquel que utilice una designación que infrinja el artículo 26 4), o que no utilice una denominación de variedad infringiendo el artículo 26 5).

Artículo 32 Alcance de los derechos conferidos por el certificado de obtención vegetal

- 1) A reserva de lo estipulado en los artículos 33 y 34, se entenderá por "*explotación*", a los fines del presente título, cualquiera de los siguientes actos realizados con respecto al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
 - a) la producción o la reproducción;
 - b) el acondicionamiento con fines de reproducción o de multiplicación;
 - c) la oferta en venta;

- d) la venta o cualquier otra forma de comercialización;
 - e) la exportación;
 - f) la importación;
 - g) la posesión para realizar alguno de los actos mencionados en los apartados a) a f).
- 2) A reserva de lo estipulado en los artículos 33 y 34, se entenderá asimismo por "*explotación*", a los fines del presente título, los actos mencionados en los apartados a) a g) del párrafo 1) realizados respecto de un producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido mediante el uso no autorizado de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular haya podido razonablemente ejercer sus derechos en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.
- 3) A reserva de lo estipulado en los artículos 33 y 34, también se entenderá por "*explotación*", a los fines del presente título, los actos mencionados en los apartados a) a g) del párrafo 1) realizados con respecto a productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida amparado por las disposiciones del párrafo 2) utilizando sin autorización dicho producto de cosecha, a menos que el titular haya podido razonablemente ejercer sus derechos en relación con ese producto de cosecha.
- 4) Las disposiciones de los párrafos 1) a 3) se aplicarán asimismo:
- a) a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida, cuando ésta no sea ella misma una variedad esencialmente derivada;
 - b) a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida de conformidad con el artículo 6; y
 - c) a las variedades cuya producción exija el uso repetido de la variedad protegida.

Artículo 33
Excepciones a los derechos conferidos por
el certificado de obtención vegetal

Los derechos conferidos por el certificado de obtención vegetal no se extenderán a:

- a) los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales;
- b) los actos realizados a título experimental o de investigación;
- c) los actos realizados con fines de creación de nuevas variedades, así como, salvo que no sean aplicables las disposiciones del artículo 32 4), a los actos mencionados en el artículo 32 1) a 3) realizados con dichas variedades;

- d) la utilización por un agricultor, en su propia explotación y con fines de reproducción o de multiplicación, del producto de la cosecha que haya obtenido mediante el cultivo, en su propia explotación, de una variedad protegida o de una variedad mencionada en el artículo 32 4) a) o b); esta excepción se aplicará a las plantas frutales, forestales u ornamentales; y
- e) los actos realizados por terceros de buena fe antes de la presentación de la solicitud de certificado de obtención vegetal.

Artículo 34 **Agotamiento de los derechos conferidos por el certificado de obtención vegetal**

Los derechos conferidos por el certificado de obtención vegetal no se extenderán a los actos relativos al material de la variedad protegida o de una variedad mencionada en el artículo 32 4) que se haya vendido o comercializado de otro modo en territorio de uno de los Estados miembros o de un tercer Estado por el titular o con su consentimiento, o al material derivado de dicho material, a menos que estos actos:

- a) impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión; o
- b) impliquen una exportación de material de la variedad que permita reproducir la variedad en un país que no proteja las variedades del género vegetal o de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo que el material exportado se destine al consumo.

Artículo 35 **Reglamentación económica**

Los derechos conferidos por el certificado de obtención vegetal no estarán condicionados a las medidas adoptadas por los Estados miembros para reglamentar en su territorio la producción, el control y la comercialización del material de las variedades, o la importación y la exportación de dicho material.

Artículo 36 **Duración del certificado de obtención vegetal; mantenimiento en vigor de los derechos**

- 1) A reserva de las disposiciones del párrafo 2) siguiente, el certificado de obtención vegetal expirará veinticinco (25) años después de la fecha de su concesión.
- 2) A fin de mantener en vigor el certificado de obtención vegetal, deberá pagarse por adelantado a la Organización una tasa anual, la primera de ellas un (1) año después de la fecha de concesión del certificado. Se concederá un plazo de gracia de seis (6) meses para el pago de la tasa anual tras su vencimiento, previo pago de la sobretasa prescrita. En caso de que no se efectúe el pago de la tasa anual, de conformidad con las disposiciones del presente párrafo, se despojará de sus derechos al titular del certificado de obtención vegetal.

Artículo 37 **Protección provisional**

El solicitante disfrutará de todos los derechos previstos en el presente título desde el momento de presentación de la solicitud, a reserva de que las actuaciones en concepto de daños y perjuicios, respecto del daño causado por culpa del demandado desde la publicación de la solicitud, no se podrán emprender más que después de que se haya concedido el certificado de obtención vegetal.

Artículo 38 **Restauración**

- 1)** Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 2), cuando no se renueve la protección conferida por el certificado de obtención vegetal debido a circunstancias ajenas a la voluntad del titular, éste podrá, previo pago de la tasa anual exigida y de una tasa de restauración, solicitar la restauración del mismo en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que las circunstancias hayan dejado de existir y, a más tardar, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha en que hubiere correspondido la renovación.
- 2)** La solicitud de restauración del certificado de obtención vegetal, acompañada de los justificantes del pago de las tasas mencionadas en el párrafo anterior, se dirigirá a la Organización y contendrá la exposición de los motivos que, para el titular o sus causahabientes, justifiquen la restauración.
- 3)** La Organización examinará los motivos anteriormente mencionados y restaurará el certificado de obtención vegetal, o rechazará la solicitud si considera esos motivos infundados.
- 4)** La restauración no entrañará una prolongación de la duración del certificado de obtención vegetal.
- 5)** La Organización publicará los certificados de obtención vegetal restaurados de acuerdo con las formas prescritas en el reglamento de aplicación.
- 6)** Las decisiones de la Organización en materia de restauración podrán recurrirse ante la Comisión Superior de Recursos en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su notificación.

Artículo 39 **Explotación por la administración pública o por un tercero autorizado por aquélla**

- 1)**
 - a)** El Gobierno podrá decidir, sin el consentimiento del titular del certificado de obtención vegetal, que un servicio del Estado o un tercero designado por el Gobierno exploten la variedad cuando:
 - i)** lo exijan el interés público, en particular el abastecimiento del Estado miembro en productos alimenticios, o la salud pública; o

- c) El Gobierno podrá prorrogar la autorización de explotación de la variedad, tras haber escuchado a las partes, si, al realizar un nuevo examen, está convencido de que perduran las circunstancias que le llevaron a adoptar la decisión inicial.
- 4) La autorización de explotación de la variedad concedida a un tercero sólo podrá ser transmitida junto con la empresa o el fondo de comercio de dicha persona, o con la parte de la empresa o del fondo de comercio en la que se explote dicha variedad.
- 5) La autorización no excluirá:
 - a) la explotación de la variedad por el titular del certificado de obtención vegetal; ni
 - b) la concertación de acuerdos de licencia por el titular.
- 6) La explotación de la variedad por el servicio del Estado o un tercero designado tendrá exclusivamente por objeto el abastecimiento del mercado interior del Estado miembro.
- 7) Se escuchará a las partes antes de adoptar una decisión en virtud del presente Artículo; esa decisión podrá ser objeto de un recurso ante la jurisdicción administrativa competente.

TÍTULO VI - OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL CERTIFICADO DE OBTENCIÓN VEGETAL

Artículo 40 Mantenimiento de la variedad

- 1) El titular del certificado de obtención vegetal deberá sufragar los gastos de mantenimiento de la variedad protegida o, cuando proceda, de sus componentes hereditarios, durante todo el período de validez del certificado.
- 2) A petición de la Organización, el titular deberá presentar a toda autoridad que ella designe, en el plazo fijado por el reglamento de aplicación y a sus expensas, la información, los documentos o el material que considere necesarios para el control del mantenimiento de la variedad.

Artículo 41 Suministro de muestras

- 1) El titular del certificado de obtención vegetal deberá suministrar a sus expensas a toda autoridad designada por el Director General y en el plazo prescrito muestras apropiadas de la variedad protegida o, en su caso, de sus componentes hereditarios, con fines de:

- a) constitución o la renovación de la muestra oficial de la variedad; o
 - b) realización del examen comparativo de las variedades con fines de protección.
- 2) Podrá exigirse al titular del certificado de obtención vegetal que garantice él mismo la perennidad de la muestra oficial.

TÍTULO VII – CAMBIO DE PROPIEDAD, CADUCIDAD

Artículo 42

Cambio y desmembramiento de propiedad

- 1)
- a) El derecho al certificado de obtención vegetal, al igual que el certificado de obtención vegetal, podrá cederse o transmitirse por vía sucesoria.
 - b) Todo cambio de propiedad deberá constar por escrito. Asimismo, deberá ser registrado por la Organización y sólo podrá ser impugnado por terceros tras su inscripción en el registro especial; la Organización publicará una mención del cambio de propiedad.
- 2)
- a) El titular del certificado de obtención vegetal podrá conceder licencias de explotación exclusivas o no exclusivas.
 - b) Toda licencia deberá constar por escrito e inscribirse en el registro especial de obtenciones vegetales; sólo será impugnado por terceros después que haya sido inscrita y publicada por la Organización.

Artículo 43

Privación del certificado al titular

- 1) La Organización privará al titular de su certificado de obtención vegetal si se comprueba que el titular ha incumplido la obligación prevista en el artículo 40 1) y que la variedad ya no es homogénea o estable.
- 2)
- a) Además, la Organización privará al titular de su certificado:
 - i) si no responde a una petición del Director General conforme al artículo 40 2) con fines de control del mantenimiento de la variedad; o

- ii) si la Organización prevé cancelar la denominación de la variedad y el titular no propone, en el plazo prescrito, otra denominación adecuada.
- b) La privación sólo se declarará después de haber intimado al titular a que cumpla, en un plazo razonable que le será notificado, la obligación que se le impone.
- c) La privación surtirá efecto en la fecha de su inscripción; la Organización publicará una mención al respecto.

TÍTULO VIII – PLAZOS DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 44 Prórroga de los plazos

Si la Organización considerara que las circunstancias lo justifican, podrá, cuando reciba una solicitud por escrito a tal efecto y conforme a las condiciones que ella misma determine, prorrogar el plazo prescrito para realizar un acto o emprender una gestión, de conformidad con las disposiciones del presente Anexo o del reglamento de aplicación, notificando su decisión a las partes interesadas. La prórroga podrá concederse aunque el plazo en cuestión haya expirado.

TÍTULO IX – ACTUACIONES JUDICIALES

Artículo 45 Jurisdicciones competentes

- 1) Las acciones civiles relativas a las obtenciones vegetales se plantearán ante las jurisdicciones nacionales competentes y se juzgarán por la vía sumaria.
- 2) La jurisdicción nacional competente en materia penal ante la que se hubiere iniciado una acción por delito de falsificación, adoptará una decisión sobre las excepciones planteadas por el acusado, sea respecto de la nulidad o caducidad del certificado de obtención vegetal, sea respecto de cuestiones relativas a la propiedad del certificado.

Artículo 46 Anulación del certificado de obtención vegetal

- 1) Toda persona que justifique su interés en ello podrá entablar ante la jurisdicción nacional competente una acción de nulidad.
- 2) La jurisdicción anulará el certificado de obtención vegetal si quedara establecido que:

- a) la variedad no era nueva o distinta en la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, en la fecha de prioridad;
 - b) si la concesión del certificado de obtención vegetal estuvo basada esencialmente en las informaciones y documentos facilitados por el solicitante, la variedad no era homogénea o estable en la citada fecha.
- 3) Todo certificado de obtención vegetal anulado será considerado nulo en la fecha de su expedición.
- 4) La decisión de anulación definitiva se comunicará a la Organización, que la inscribirá y publicará una mención al respecto.

Artículo 47 **Reivindicación de propiedad ante el Tribunal**

- 1) Si el certificado de obtención vegetal ya ha sido concedido, la propiedad se reivindicará ante la jurisdicción nacional competente. En este caso, la acción prescribirá en un plazo de tres (3) años contados a partir de la expedición del certificado. La acción emprendida contra un demandado que actúe de mala fe no dependerá de ningún plazo.
- 2) La decisión sobre la transferencia del certificado se comunicará a la Organización, que la inscribirá en el registro especial y publicará una mención de la misma. La Organización notificará esta decisión a todo beneficiario de una licencia cuyo nombre figure en el registro especial.

Artículo 48 **Falsificación**

- 1) A reserva de lo estipulado en los artículos 33, 34 y 39, constituirá falsificación todo acto mencionado en el artículo 31 y realizado en el territorio de un Estado miembro por una persona distinta del titular del certificado de obtención vegetal y sin el consentimiento de este último.
- 2) Los hechos anteriores a la publicación de la concesión del certificado no se considerarán atentatorios contra los derechos derivados del certificado. Sin embargo, se podrán comprobar y perseguir los hechos posteriores a la notificación al presunto responsable de una copia conforme de la solicitud de certificado.
- 3) A petición del titular del certificado de obtención vegetal, o del licenciario cuando éste haya instado al titular a entablar un procedimiento a la jurisdicción nacional competente y el titular se haya negado a hacerlo o haya omitido hacerlo, la jurisdicción nacional competente podrá dictar un mandato judicial para que cese la falsificación o para impedir una falsificación inminente o un acto de competencia desleal mencionado en el Anexo VIII, y podrá conceder una indemnización por daños y perjuicios y cualquier otra compensación prevista en la legislación nacional.
- 4) Se podrá admitir al titular del certificado para que intervenga en la causa entablada por el licenciario de conformidad con el párrafo precedente.

- 5) Se podrá admitir a todo titular de una licencia para que intervenga en la causa entablada por el titular del certificado a fin de obtener la compensación del perjuicio que se le deriva.
- 6) A petición de una autoridad competente o de cualquier otra persona, asociación o sindicato interesado, en particular de obtentores, sembradores o agricultores, la jurisdicción nacional competente podrá conceder las mismas compensaciones para los casos de competencia desleal mencionados en el Anexo VIII.

Artículo 49 **Prevención de infracciones**

- 1) Toda persona habilitada para presentar demanda por falsificación podrá acudir a la jurisdicción nacional competente en procedimiento de urgencia a fin de hacer ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, toda medida contra el presunto falsificador o los intermediarios de cuyos servicios éste se valiera destinada a prevenir una infracción inminente de los derechos conferidos por el título o a impedir que se sigan produciendo actos sobre los que pese acusación de falsificación.
- 2) La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar las medidas urgentes que se le requieran cuando las circunstancias exijan que estas medidas no se tomen contradictoriamente, en particular cuando el efecto de todo retraso fuera el de causar un perjuicio irreparable al demandante. La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, sólo podrá ordenar las medidas solicitadas si los elementos de prueba a los que razonablemente tenga acceso el demandante hacen verosímil que se esté produciendo infracción de sus derechos o que ésta sea inminente.
- 3) La jurisdicción nacional competente podrá prohibir la continuación de actos sobre los que pese acusación de falsificación, supeditarla a que se constituyan garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandante u ordenar que se embarguen o se pongan en manos de un tercero los productos supuestamente atentatorios contra los derechos conferidos por el título para impedir su penetración o su circulación en los circuitos comerciales.
- 4) La jurisdicción nacional competente, actuando en procedimiento de urgencia o a requerimiento, podrá supeditar la ejecución de las medidas que ordene a que el demandante constituya garantías destinadas a asegurar la indemnización que le pueda corresponder al demandado si ulteriormente se considerara infundada la acción por embargo o se anularan las medidas.
- 5) Cuando las medidas adoptadas para detener la infracción de los derechos se ordenaran antes de emprender una actuación en cuanto al fondo, el demandante deberá acudir a la vía civil o penal en el plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente a aquél en que se practicara la medida. De otro modo, a petición del demandado y sin que éste tenga que motivarla, se anularán las medidas ordenadas, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que pudieran reclamarse.

Artículo 50

Embargo en caso de falsificación

- 1)** Los titulares de un certificado de obtención vegetal o de un derecho exclusivo de explotación podrán, en virtud de un mandamiento del presidente de la jurisdicción nacional competente para las operaciones que deban efectuarse, exigir que un agente de la autoridad judicial, pública o ministerial y, en su caso, con la asistencia de un experto, proceda a hacer una relación detallada de los objetos supuestamente falsificados, con independencia de que haya o no embargo.
- 2)** Para emitir el mandamiento se requerirá una simple solicitud, a la cual se adjuntará como anexo el comprobante del registro de la obtención vegetal.
- 3)** Cuando se solicite el embargo, el juez podrá exigir al demandante una fianza que éste deberá depositar antes de hacer que se proceda al embargo.
- 4)** La fianza se impondrá siempre al extranjero que exija el embargo.
- 5)** Se remitirá a los tenedores de los objetos descritos en una relación o embargados una copia del mandamiento y, en su caso, una copia del acta en la que conste el depósito de la fianza, a defecto de lo cual se podrá invocar la nulidad y perseguir por daños y perjuicios al agente de la autoridad judicial, pública o ministerial, incluida la autoridad aduanera.

Artículo 51

Plazo para iniciar el procedimiento sobre el fondo

Si el demandante no hubiera interpuesto un recurso por la vía civil o por la vía penal en un plazo de diez (10) días laborables contados a partir del embargo o del establecimiento de la relación, o de la información que le hubieran facilitado las autoridades aduaneras, dicho embargo o relación se considerarán nulos de pleno derecho, sin menoscabo de la compensación por daños y perjuicios que pueda reclamarse, si hubiere lugar a ello.

Artículo 52

Búsqueda de informaciones

- 1)** En caso de que se le solicite, y a fin de determinar el origen y las redes de distribución de los productos o procedimientos objeto de falsificación que atentan contra los derechos del solicitante, la jurisdicción nacional competente en un procedimiento civil previsto en la presente sección podrá ordenar, si es necesario bajo pena pecuniaria, la presentación de todos los documentos o informaciones que obren en poder del demandado o de toda persona a la que se haya encontrado en posesión de productos falsificados o que ejecuten procedimientos de falsificación o que presten servicios utilizados en actividades de falsificación o a la que se haya señalado como participante en la producción, la fabricación o la distribución de esos productos, la ejecución de esos procedimientos o la prestación de esos servicios.
- 2)** Los documentos o informaciones buscados versarán en torno a:

- a) Los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros tenedores anteriores de los productos, procedimientos o servicios, así como los de los mayoristas destinatarios y los minoristas;
- b) Las cantidades producidas, comercializadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como el precio obtenido por los productos, procedimientos o servicios en cuestión.

Artículo 53

Fijación de la indemnización por daños y perjuicios

La jurisdicción competente determinará el la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios teniendo en cuenta las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios dejados de percibir, que haya sufrido la parte damnificada, los beneficios obtenidos por el autor de la infracción y el perjuicio moral causado por la infracción al titular de los derechos.

Artículo 54

Sanciones

Todo aquel que realice deliberadamente un acto de falsificación en el sentido del artículo 48.1 o un acto de competencia desleal en el sentido del Anexo VIII incurrirá en delito y se le sancionará con multa de 5.000.000 a 15.000.000 de francos CFA o pena de prisión de uno (1) a seis (6) meses, o de una y otra de estas sanciones, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan por la vía civil.

Artículo 55

Otras sanciones

- 1) La jurisdicción nacional competente podrá ordenar que se decomisen los elementos que dieron lugar a la falsificación y que obren en poder del falsificador, y, en su caso, que se destruyan a expensas del condenado cuando, en vista de las circunstancias, ello sea necesario para:
 - a) garantizar una disuasión contra las falsificaciones;
 - b) proteger los intereses de terceros.
- 2) La jurisdicción nacional competente también podrá ordenar que se decomisen los dispositivos o medios especialmente destinados a la realización de la falsificación y se haga pública la sentencia a expensas del condenado.
- 3) Los elementos de la falsificación y los dispositivos o medios confiscados podrán venderse en subasta pública en beneficio del Estado.

Artículo 56

Usurpación

Todo aquel que se prevalezca indebidamente de la calidad de titular de un certificado o de una solicitud de certificado de obtención vegetal será sancionado con una multa de 5.000.000 a 15.000.000 de francos CFA. En caso de reincidencia, la multa podrá duplicarse.

Artículo 57
Circunstancias atenuantes

Las disposiciones de las legislaciones nacionales de los Estados miembros relativas a las circunstancias atenuantes serán aplicables a los delitos previstos en el presente Anexo.

Artículo 58
Condiciones para emprender la acción pública

La acción pública para la aplicación de las penas mencionadas sólo podrá ser ejercida por el ministerio público ante la queja de la parte damnificada.

Artículo 59
Fraudes vinculados a las denominaciones de las variedades

Todo aquel que, con conocimiento de causa, utilice una designación contraviniendo el artículo 26 4) u omita utilizar una denominación varietal contraviniendo el artículo 26 5), será sancionado con multa de 2.000.000 a 5.000.000 de francos CFA.

TÍTULO X - MEDIDAS EN LA FRONTERA

Artículo 60
Adopción de medidas previa solicitud

- 1)** Previa solicitud por escrito de una de las personas mencionadas en el artículo 34 acompañada de los documentos que justifiquen su derecho a ello, la Administración de Aduanas podrá retener, en el marco de sus funciones de control, las mercancías que dicha persona sospeche que son falsificadas.
- 2)** Los servicios aduaneros informarán sin demora al Procurador de la República, al solicitante y al declarante o al tenedor de las mercancías de la retención a la que han procedido.
- 3)** La medida de retención será levantada de pleno derecho si el solicitante, en el plazo de diez (10) días laborables contados a partir de la notificación de la retención de las mercancías, no justifica ante los servicios aduaneros:
 - a)** bien la adopción de medidas cautelares;
 - b)** bien de haber recurrido a la vía civil o a la vía penal y haber constituido, en su caso, las garantías exigidas para cubrir su posible responsabilidad si más tarde no fuera reconocida la falsificación.

- 4) A los efectos de que se proceda a las actuaciones judiciales contempladas en el párrafo anterior, el solicitante podrá obtener de la Administración de Aduanas la comunicación de los nombres y las direcciones del expedidor, del importador y del destinatario de las mercancías retenidas, o de su tenedor, así como de su cantidad, no obstante las disposiciones relativas al secreto profesional que los agentes de aduanas están obligados a observar.
- 5) Tras la expiración del plazo de diez (10) días previsto en el párrafo 3), cuando la decisión de suspensión de puesta en libre circulación de las mercancías no emane de una autoridad judicial ni de una administración independiente, el propietario, el importador o el destinatario de las mercancías tendrá la facultad, previo depósito de una fianza, de hacer que se suspenda la decisión de retención ordenada.

Artículo 61 **Actuación de oficio**

- 1) Las autoridades aduaneras podrán, actuando de oficio, retener mercancías cuando tengan indicios de pruebas de que atentan contra los derechos de titularidad de un certificado de obtención vegetal o de un derecho exclusivo de explotación. Dichas autoridades podrán en todo momento solicitar al titular del derecho toda información que pudiera ayudarles en el ejercicio de sus facultades.
- 2) Se informará sin demora de la retención al titular del derecho, al importador o al exportador.
- 3) Podrá exigirse responsabilidades a las autoridades aduaneras en caso de retención injustificada, a menos que hayan actuado de buena fe.

TÍTULO XI – DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y CLÁUSULAS FINALES

Artículo 62 **Mantenimiento de la vigencia de los certificados de obtenciones vegetales concedidos al amparo del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999**

En virtud del presente Artículo, todo certificado de obtención vegetal concedido en el marco del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999 y su Anexo X, mantendrá toda la duración de su vigencia prevista por dicho Acuerdo.

Artículo 63 **Derechos adquiridos**

- 1) El presente Anexo se aplicará a las solicitudes de certificado de obtención vegetal presentadas a partir del día de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud del Anexo X del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.

- 2)** Las solicitudes de certificado de obtención vegetal presentadas antes de la fecha de entrada en vigor del presente Anexo seguirán estando sometidas a las normas que eran aplicables en la fecha de presentación de dichas solicitudes.
- 3)** No obstante, el ejercicio de los derechos derivados de los certificados de obtención vegetal concedidos de conformidad con las normas mencionadas en el párrafo 2) estarán sometidos a las disposiciones del presente Anexo a partir de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de los derechos adquiridos, que se mantienen.
- 4)** Queda derogado el Anexo X del Acuerdo de Bangui, Acta de 24 de febrero de 1999.