



# HERRAMIENTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN

© TERESA MERCADAL MENCHACA

MERCADAL LAW

17 DICIEMBRE 2021



**Sesión formativa para:**

**IdISSC**  
INSTITUTO de  
INVESTIGACIÓN SANITARIA  
Hospital Clínico San Carlos

 FUNDACION  
PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
Hospital Clínico San Carlos

# Programa

1. Introducción
2. Diseño industrial
3. Derechos de autor. Derecho *sui generis* bases de datos
  - 3.1. Normas generales
  - 3.2. Programas de ordenador
  - 3.3. Referencia a las licencias *creative commons*
  - 3.4. Bases de datos
4. Secreto empresarial
5. *\*Patentes y modelos de utilidad*
6. *\*Elección entre protección por secreto industrial y patente/modelo de utilidad o combinación de ambas*

\* Los Puntos 5 y 6 del Programa serán impartidos por D. Miguel Ángel Martínez (Hoffmann Eitle) en presentación separada

# 1. INTRODUCCIÓN

---

# 1. Introducción

- ▶ Objeto: BIENES INMATERIALES
- ▶ Características:
  - ▶ Reproducción ilimitada
  - ▶ Posesión simultánea
- ▶ *Intellectual Property (IP) = Propiedad Intelectual + Propiedad Industrial*  
*registro declarativo vs registro constitutivo*
- ▶ Derechos de IP:
  - ▶ Oponible *erga omnes*
  - ▶ Derechos de exclusiva
    - ▶ Confiere esencialmente un derecho negativo “*ius prohibendi*”

## Propiedad Intelectual= Derechos de Autor ©

*Creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro*

Entre otras:

- ▶ *Obras científicas*
- ▶ *Programas de ordenador*
- ▶ *Bases de Datos*

## Propiedad Industrial

- ▶ Marcas ® ™
- ▶ Diseño industrial
- ▶ Modelo de utilidad
- ▶ Patentes/CCP
- ▶ Otros

\*\*\*\*\*

### Otros

- ▶ *Derecho sui generis Bases de Datos*
- ▶ *Secreto empresarial (Know-how)*

## 2. DISEÑO INDUSTRIAL

---

## 2. Diseño Industrial

### Concepto

#### *Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI)*

- a) **Diseño:** La apariencia de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación
- b) **Producto:** todo artículo industrial o artesanal
- ↪ Lím. No función técnica

Originalidad y carácter singular

*Visibilidad durante el uso*

*Usuario informado*

Diseños internacionales (solicitud), europeos y nacionales



VENTOLÍN® GSK

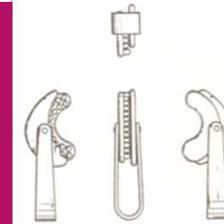


PROVENTIL® MSD

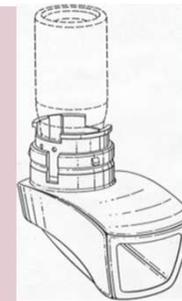
## 2. Diseño Industrial

### EJEMPLOS PRODUCTOS SECTOR SALUD

**Implantes, prótesis,**  
Ejm. Prótesis auricular  
contra el dolor  
I0130357 (16.08.1993)



**Inhaladores**  
Ejm. I0150587  
(16.12.2001)



**Material clínico y  
quirúrgico**

Ejm. Quitagrapas  
quirúrgico  
I0146363  
(16.01.2000)



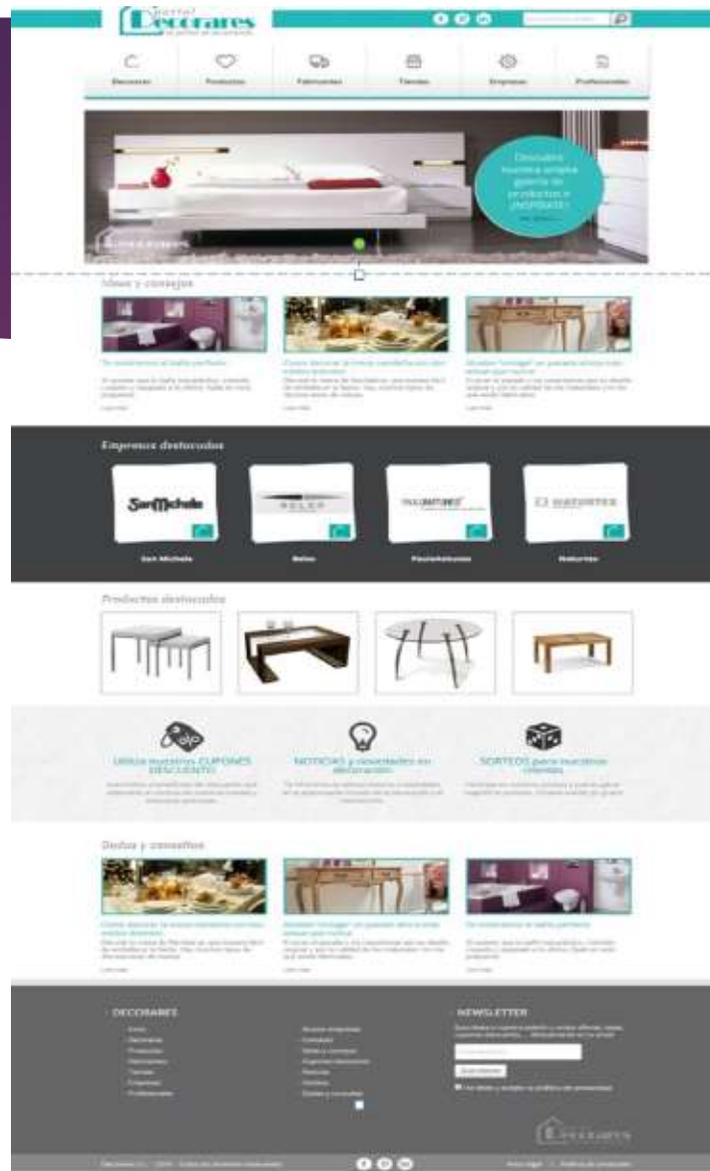
## 2. Diseño Industrial

### Límite programas de ordenador

No se pueden registrar programas de ordenador como diseño, pero sí *“el diseño de páginas web, las interfaces gráficas o los iconos que se presentan en los ordenadores o teléfonos móviles pueden protegerse como diseños industriales” (se clasificarán en la clase Locarno 32-00).*

*Directrices Diseño OEPM*

**D0520342 -**  
**09/12/2014**  
(más imágenes expte)



## 2. Diseño Industrial (IV)

### Características generales

1. **Nacimiento con el registro. Registro constitutivo\*.**
2. **Temporalidad vinculada al registro**
  - ▶ 5 años, prorrogables hasta 25
  - ▶ **\*Excepción:** *Diseño EU no registrado: 3 años desde 1ª vez hecho público en la UE*

Compatibilidad  
Diseño/Derechos de Autor

## 2. Diseño Industrial (V) *Legitimación*

- ▶ Presunción solicitante está legitimado
- ▶ Autor/causahabiente
- ▶ Creaciones laborales/encargo → empresario/solicitante encargo, salvo pacto en contrario
  - Dcho moral autores: individual/como equipo
- ▶ Caso coautoría:
  - ❖ Principio libertad partes sobre copropiedad
  - ❖ Subsidiariamente: normas comunidad de bienes (art. 396 y ss CC) y específicas (art. 58 LDI)
  - ❖ Creación varios autores por separado: Pº First to File

**3. DERECHOS DE AUTOR.  
DERECHO *SUI GENERIS* BASES  
DE DATOS**

---

## **3. DERECHOS DE AUTOR**

### **3.1. Normas generales**

---

# 3. Derechos de autor: Normas generales

**Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual (LPI)**

► **Derechos de autor=propiedad intelectual=copyright ©**

Son “derechos de carácter **personal** y **patrimonial**, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra” (art. 2 LPI)

► **Bien jurídico protegido: OBRA**

“todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas (...)” (art. 10 LPI)

# 3. Derechos de autor:

## *Normas generales*

### ▶ Tipos de obra más características en este sector

- ❖ Artículos científicos
- ❖ Programas de ordenador
- ❖ Base de datos

# 3. Derechos de autor:

## *Normas generales*

### ► Requisitos:

#### 1. Ser una **obra en sentido propio**

- Este requisito excluye de protección a las meras ideas

#### 2. Gozar la obra de **suficiente grado de originalidad**

- Originalidad objetiva vs. subjetiva. *Discusión sobre la necesidad de cierta altura creativa. Ultimamente, tendencia del Tribunal Supremo a exigir esta*

# 3. Derechos de autor: *Normas generales*

1. **Nacimiento con la creación. Registro declarativo – otros medios (ej. escritura pública)**
2. **Temporalidad vinculada a la vida del autor**
  - ❖ Regla general: toda la vida autor + 70 años
  - ❖ Excepciones: grabaciones; meras fotografías

Compatibilidad  
derechos propiedad industrial  
e intelectual

# 3. Derechos de autor:

## *Normas generales*

### *Obras en el marco de la relación laboral*

- ▶ **Libre disposición de las partes contratantes**
- ▶ **A falta de pacto, regla general:**
  - Cesión en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra
    - Particularidades programas de ordenador

### *Obras reproducidas en publicaciones periódicas*

- *Salvo pacto en contrario*, conservación derecho a explotarla siempre que no perjudique la publicación en que se haya insertado
- *Salvo pacto en contrario*, libre disposición del autor si no se publica en el plazo de **1 mes** desde su envío o aceptación en publicaciones diarias o **6 meses** en las restantes

## Derechos conferidos:

### Morales

- ▶ Irrenunciables
- ▶ Inalienables

### Patrimoniales

- ▶ Renunciables
- ▶ Transmisibles

## ▶ **Derechos exclusivos:**

- ✓ Reproducción
- ✓ Distribución
- ✓ Comunicación pública. Derecho de puesta a disposición
- ✓ Transformación

## ▶ **Derechos de remuneración**

- ✓ **Derecho de Participación:** *Los autores de obras de artes plásticas tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice en pública subasta, en establecimiento mercantil, o con la intervención de un comerciante o agente mercantil*
- ✓ **Derecho de remuneración por copia privada:** *La reproducción de una obra realizada exclusivamente para uso privado, originará una remuneración en favor de los titulares de la obra, dirigida a compensar los derechos dejados de percibir por razón de la expresada reproducción*

# 3. Derechos de autor: Normas generales

**Límites. Algunos ejemplos (con condiciones\*\*):**

- ▶ Reproducciones provisionales y copia privada
- ▶ Fines de seguridad y procedimientos oficiales
- ▶ Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica

**Otros (art. 31 y ss LPI)**

## **3. DERECHOS DE AUTOR**

### **3.2. Programas de Ordenador**

---

# Programas de Ordenador

- ▶ Solo se protegen los PdeO que sean originales=propiedad intelectual propia de su autor
- ▶ Contenido del derecho:
  - ❖ Código fuente, independientemente de su forma de expresión
  - ❖ Documentación preparatoria
  - ❖ Documentación técnica y manuales de uso del programa
  - ❖ Incluye todas las versiones (como creaciones independientes)
  - ❖ Programas derivados
- ▶ Exclusión: *programas creados con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático*

# Programas de ordenador

## ► Derechos generales usuario legítimo:

- **Utilización de acuerdo con su** finalidad, incluidas actuaciones necesarias al efecto, incluida copia de seguridad
- **Analizar las ideas y principios implícitos** del PdeO en los momentos de *carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento* del PdeO
- **Reproducción del código y traducción** si son necesarias para la **interoperabilidad** de un PdeO creado de forma independiente con otros



- ❖ Usuario legítimo/persona autorizada
- ❖ Uso exclusivo partes estrictamente necesarias

## Autor:

- ▶ Persona/grupo de personas creadoras del mismo
  -
- ▶ Persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor *ex lege*

## Posibilidades autoría:

- ▶ **Obra colectiva:** el que la edita y divulga bajo su nombre
- ▶ **Obra en colaboración:** cada uno de los autores en copropiedad
- ▶ **PdeO creados** en una relación laboral, salvo pacto en contrario, DD explotación son titularidad del empleador

# Programas de ordenador

- ▶ Duración:
  - ▶ Autor persona física: regla general
  - ▶ Autor persona jurídica: 70 años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del PdoO

## **3. DERECHOS DE AUTOR**

### **3.3. Licencias Creative Commons**

---

# Licencias creative commons

- ▶ **Creative Commons** es una organización sin ánimo de lucro que proporciona herramientas para facilitar que se comparta conocimiento y creatividad.
- ▶ **Licencias:**
  - ▶ Son gratuitas [https://creativecommons.org/choose/?lang=es\\_es](https://creativecommons.org/choose/?lang=es_es)
  - ▶ Permiten a otros, sin que haya un contrato de por medio con ellos, copiar, distribuir y hacer algunos usos de su obra, al menos para finalidades no comerciales, con determinados límites
  - ▶ Hay distintas licencias y cada una otorga unos derechos
  - ▶ En todos los casos se mantiene el derecho moral de autor
  - ▶ Todo lo no contemplado en la licencia, no está permitido
    - ❖ Requiere licencia tradicional *ad hoc*
    - ❖ Puede haber infracción

*El contenido de esta dispositiva procede esencialmente de la web [www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org), ligeramente adaptado*

# Licencias creative commons

## ▶ LICENCIAS CREATIVE COMMONS

### ▶ Premisas

- ▶ La licencia no se puede revocar: al aplicar la licencia se aplica al material y cualquiera que la use debe poder confiar en ese uso
- ▶ Se deber tener la propiedad o control sobre los derechos de autor de la obra en cuestión

### Tres “Capas” de las licencias



❖ **Código legal:** Herramienta legal tradicional

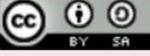
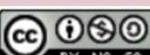
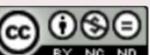
❖ **“Commons Dee”:** resumen de la licencia para legos en Derecho

❖ **CC Rights Expression Language:** Capa fina reconocida por motores de búsqueda, ofimática etc.

*El contenido de esta dispositiva procede esencialmente de la web [www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org), ligeramente adaptado*

# Licencia creative commons

El contenido de esta dispositiva procede esencialmente de la web [www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org), ligeramente adaptado

Tipo		Contenido
Reconocimiento CC BY		Permite <b>máximo uso</b> (distribución, remezcla, adaptación y construcción a partir de ella), incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca la autoría de origen.
Reconocimiento- CompartirIgual CC BY-SA		Permite máximo uso (distribución, remezcla, adaptación y construcción a partir de ella), incluso con fines comerciales, siempre que se reconozca la autoría de origen y licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.
Reconocimiento- SinObraDerivada CC BY-ND		Permite a otros reutilizar la obra para cualquier propósito, incluso comercialmente; <u>sin embargo, no puede compartirse con otros en forma adaptada</u> , y debe reconocerse la autoría de origen.
Reconocimiento- NoComercial CC BY-NC		Permiten a otros remezclar, adaptar y construir a partir de su obra <u>de forma no comercial</u> , debe reconocerse la autoría de origen y <u>ser no comerciales</u> , pero no tienen obligación de licenciar las obras derivadas en los mismos términos.
Reconocimiento- NoComercial- CompartirIgual CC BY-NC-SA		Permite que otros remezclen, adapten y construyan a partir de su obra sin fines comerciales, siempre y cuando reconozcan la autoría de origen y licencien sus nuevas creaciones bajo los mismos términos
Reconocimiento- NoComercial- SinObraDerivada CC BY-NC-ND		<b>La más restrictiva.</b> Sólo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca la autoría de origen, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.

## **3. DERECHOS DE AUTOR. DERECHO *SUI GENERIS***

### **3.4. Bases de Datos**

---

# Bases de datos

- ▶ Hay que distinguir dos tipos de derechos, ambos previstos en la LPI:
  - ❖ **Derecho de autor** sobre bases de datos –art. 12
  - ❖ **Derecho *sui generis*** sobre bases de datos –art. 133 y ss

COMPATIBILIDAD CON OTROS MEDIOS DE PROTECCIÓN

# Bases de Datos

## ► Concepto base de datos

Colecciones de:

- obras,
- de datos o
- de otros elementos independientes

- \* *dispuestos de manera sistemática o metódica*
- \*\* *y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*

# Derecho de autor bases de datos

¿Qué se protege por derechos de autor?

- ▶ Únicamente la **ESTRUCTURA**:
  - ▶ Forma de expresión
  - ▶ Forma de disposición
- ▶ **NO**
  - ▶ el **contenido** de las **obras incluidas**
  - ▶ **software utilizado fabricación o funcionamiento**

# Derecho de autor bases de datos

- ▶ Utilización usuario legítimo de bases de datos –total o parcial según se haya establecido-:
  - *Todos los actos necesarios*
    - ❖ Acceso al contenido
    - ❖ Utilización “normal”
- ▶ Uso sin pedir autorización de base de datos **divulgada** para:
  - ❖ Fines privados si la base no es electrónica
  - ❖ Fines de ilustración, enseñanza o investigación científica si se lleva a efecto en la medida justificada con un objetivo no comercial e indicando la fuente
  - ❖ Fines de seguridad pública o en procedimiento administrativo o judicial

# Derecho *sui generis*

¿Qué protege el derecho *sui generis* sobre las Bases de Datos?

▶ La **inversión sustancial** realizada para la **obtención, verificación o presentación de su contenido**

□ Evaluada cualitativa o cuantitativamente

□ Realiza por su **fabricante**



ya sea de:

❖ *medios financieros*

❖ *empleo de tiempo*

❖ *Esfuerzo*

❖ *Energía*

❖ *U otros de similar naturaleza*

***persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido***

▶ **Modificación sustancial** de una base de datos ≈ **nueva inversión sustancial**

▶ **No BD subproductos actividad principal** (STJUE, C-46/02, C-203/02, C-338/02, C-444/02)

# Derecho *sui generis*

## ¿Cómo la protege?

▶ No se exige **originalidad**, lo que se protege es la **inversión**

▶ Otorga al fabricante derecho a prohibir:

- Extracción
- 
- Reutilización

del contenido base de datos

- total
- parcial sustancial

cuya obtención, verificación o presentación **represente una inversión sustancial**

evaluada **cualitativa** o **cuantitativamente**

**Búsqueda y recopilación** datos  
**NO** en la **creación** de los datos

**Extracción:** transferencial permanente o temporal a otro soporte

**Reutilización:** disposición al público por distribución copias (venta, alquiler, transmisión en línea, otros)

# Derecho *sui generis*

## ▶ Usuario legítimo –según contrato

- Derecho sobre **todo** o **parte** de la Base de Datos
- Extraer y/o reutilizar
- Límites:
  - ❖ Actos contrarios explotación normal Base de Datos
  - ❖ Actos que lesionen los intereses legítimos del fabricante
  - ❖ Actos violen derechos sobre obras o prestaciones contenidas en la Base de Datos

# Derecho *sui generis*

► **Usuario legítimo**, derecho en todo caso:

- ❖ **Extracción** BD *no electrónica* **fines privados**
- ❖ **Extracción** BD con **fines ilustrativos** enseñanza o investigación científica  
 **no comercial + cita fuente**
- ❖ **Extracción/reutilización** finalidad *seguridad pública o procedimiento advo o judicial*

INTERPRETACIÓN



NO PERJUICIO { *intereses legítimos del titular*  
*en detrimento explotación normal del objeto protegido*

# Derecho *sui generis*

¿Cuánto tiempo se protege?

- ▶ **Tiempo de protección: 15 años desde 1 de enero siguiente finalización fabricación**
  - Si se pone a disposición del público antes del período anterior, 15 años desde 1 enero siguiente puesta a disposición del público



## **4. SECRETOS EMPRESARIALES**

# 4. Secretos empresariales

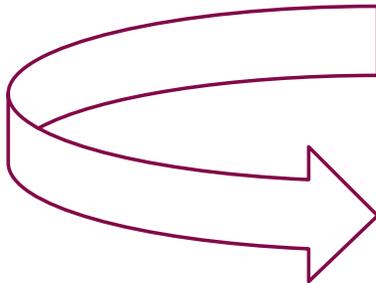
## Concepto

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales “SE”

► Definición:

Cualquier **información o conocimiento**

Tecnológico  
Científico  
Industrial  
Comercial  
Organizativo  
Financiero



que **cumpla cumulativamente**

- 1. Ser secreto**
- 2. Tener un valor empresarial precisamente por ser secreto**
- 3. Haber sido objeto de medidas razonables por su titular para mantenerlo en secreto.**

# 4. Secretos empresariales

## Concepto

### 1 Ser secreto:

en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes:

1. No es generalmente conocido
2. No es fácilmente accesible

por **personas** pertenecientes  
**círculos** en que **normalmente se utilice**  
ese tipo de información/conocimiento

## 2 Valor comercial por ser secreta

- Real
- Potencial



- ▶ Información de escasa importancia
- ▶ Experiencia y competencias trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional

# 4. Secretos empresariales

## Concepto

### 3 Medidas de salvaguarda

ADOPTADAS  
POR TITULAR

Ejemplos:

- ▶ Acuerdos de confidencialidad con empleados y contratistas y terceros con los que se comparta
- ❖ *¡¡No compartir nada sin previa tramitación con la OTRI!!*
- ▶ Protocolos de confidencialidad internos en las empresa
- ▶ Medidas de protección interna en equipos y dispositivos informáticos y electrónicos

## 4. Secretos industriales

### Características

1. Nacimiento con la creación
  - *Requisitos: utilización medidas de protección+ valor por ser secreta*
2. Duración ILIMITADA mientras se mantenga en secreto
3. Su objeto puede reproducirse ilimitadamente y poseerse de manera simultánea
4. NO oponible *erga omnes*
  - *Solo cabe su invocación frente a terceros que divulgan o adquieren el secreto de manera ilícita*
  - *No es oponible frente a los que lleguen a la invención por medios lícitos*
5. “Menos costoso” que las patentes

## 4. Secretos industriales

### *Titularidad*

- ▶ Cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo. Remisión Ley de Patentes
- ▶ *Ámbito laboral:* empleador (matices invenciones indirectas)

## 4. Secretos industriales

### *Obtención lícita*

#### Casos generales:

- a. **Descubrimiento o creación independientes**
- b. **Ingeniería inversa producto/objeto a disposición del público/posesión + obtención SE lícito:**

Observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o que esté legalmente en posesión de quien obtenga la información y que esté libre de toda obligación válida en cuanto a limitar la adquisición del secreto comercial
- c. *Ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores a la información y consulta, de conformidad con la legislación y/o prácticas nacionales y de la Unión*
- d. *Cualquier otra práctica que, en las circunstancias, sea conforme a los usos comerciales honestos*

## 4. Secretos industriales *Ilícitos*

### 1) **Obtención ilícita:** sin consentimiento de su titular:

#### a) **Acceso, apropiación o copia no autorizadas**

*documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes*

que **contengan** o a partir de los cuales **se pueda deducir** el secreto empresarial

#### b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere **contraria a las prácticas comerciales leales.**

## 4. Secretos industriales *Ilícitos*

### 2) Utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial :

#### a) Sin consentimiento de su titular:

- i. Por quien haya **obtenido** el secreto empresarial de **forma ilícita**.
- ii. Quien haya **incumplido obligación** de no revelar el secreto empresarial o de cualquier otra índole que limite o prohíba la utilización del secreto empresarial.

**b) Persona las realice**, en el momento de hacerlo, **sepa o debiera saber** de las circunstancias **que obtenía el secreto empresarial** directa o indirectamente **de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior**.

## 4. Secretos industriales *Ilícitos*

- ▶ Producción
- ▶ Oferta
- ▶ Comercialización
- ▶ Importación
- ▶ Exportación fines anteriores

**Mercancías infractoras** ↔

La persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera saber que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita

**Mercancías infractoras:** productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita



**Gracias por su atención**  
teresa.mercadal@mercadallaw.com