



LEGALIA ABOGADOS

**SEGURIDAD JURÍDICA: PIEZA FUNDAMENTAL EN LAS
TECNOLOGÍAS EMERGENTES**

Madrid, 28 de Mayo de 2003

Fernando Ramos Suárez
Director del Departamento de Derecho de las Tecnologías de la Información
fernandoramos@legalia.com



ÍNDICE

- 1. Examen del Proyecto.**
 - 1.1. Plan de Negocio.**
 - 1.2. Seguridad Jurídica.**
- 2. Formas Susceptibles de Protección de las Tecnologías Emergentes.**
 - 2.1. Bienes Tangibles.**
 - 2.1.1. Industrial.**
 - 2.2.2. Biotecnología.**
 - 2.2. Bienes Intangibles.**
 - 2.2.1. Software y Bases de Datos.**
 - 2.2.2. Medios de Protección.**
 - 2.2.3. Protección de los trabajos.**
 - 2.3. Deber de confidencialidad.**
- 3. Comercialización y Desarrollo de las Tecnologías Emergentes.**
- 4. Due Diligence.**

1. EXAMEN DEL PROYECTO

1.1. Plan de Negocio

- El inversor de un proyecto de tecnología emergente busca tres aspectos fundamentales:
 - Capacidad de los gestores.
 - Perspectivas de crecimiento.
 - Rentabilidad del negocio en la desinversión.
- El Plan de Negocio se configura como el mapa del nuevo proyecto.
- ¿Qué ha de aportar el Plan de Negocio?
 - La actividad que proyecta desarrollar la empresa.
 - El mercado al que va dirigida.
 - Las estrategias a utilizar para inmiscuirse en el mercado.
 - La competencia existente.
 - Los objetivos a alcanzar y los medios para lograrlo.
 - Los recursos financieros.
 - Los equipos técnicos.
 - La seguridad jurídica del proyecto.

1. EXAMEN DEL PROYECTO

1.2. Seguridad Jurídica

- **Pieza clave en el ámbito de las tecnologías emergentes para que el proyecto tenga visos de futuro.**
- **Ha de definirse los campos en los cuales se va a poner en funcionamiento el proyecto y, determinar las exigencias legales para el mismo.**
- **Han de tenerse en cuenta las diferentes formas de protección de las que disponemos dependiendo de los bienes:**
 - **Tangibles (Industrial, Biotecnología).**
 - **Intangibles (Software, Bases de Datos).**
- **Atendiendo a unos u a otros delimitaremos los siguientes campos:**
 - **Patentes de la nueva tecnología.**
 - **Los derechos de autor del equipo técnico.**
 - **Medios de protección.**
 - **La confidencialidad del proyecto.**
 - **Derechos derivados de la nueva tecnología.**
 - **Protección de Datos.**
 - **Protección del medio en que se va a desarrollar o comercializar el proyecto en cuestión.**
- **Pieza clave en un Plan de Negocio. El inversor conoce los riesgos antes de poner en marcha el proyecto. El medio: DUE DILIGENCE.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.1. Bienes Tangibles

2.1.1. Invencciones Industriales

- **Para la protección jurídica de las invenciones industriales:**
 - **Patente.**
 - **Modelo de Utilidad.**
- **Patente: Título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo temporalmente a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular.**
- **El derecho otorgado por una Patente.**
 - **Excluir a otros de la fabricación, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado en el comercio.**
- **La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.**
- **La duración de la Patente es de veinte años.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.1. Bienes Tangibles

2.1.2. Patente Biotecnológica

- Las invenciones biotecnológicas son protegibles mediante el Derecho de patentes.
- Son patentables las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice la materia biológica.
- La materia biológica aislada de su entorno natural o producida por medio de un procedimiento técnico podrá ser objeto de una invención, aun cuando ya exista anteriormente en estado natural.

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.1. Bienes Tangibles

2.1.2. Patente Biotecnológica

➤ **Regulación específica:**

- **Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.**
- **Reglamento 2100/94/CE, del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (modificado por el Reglamento 2506/95/CE).**
- **Ley 11/86, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad.**
- **Ley 3/2000, de 7 de enero, por la que se aprueba el régimen jurídico de la Protección de Obtenciones Vegetales.**
- **Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva Comunitaria 98/44/CE.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.1. Bienes Tangibles

2.1.2. Patente Biotecnológica

➤ Ley 10/2002

- Algunos elementos aislados del cuerpo humano obtenidos mediante un procedimiento técnico, incluidos las secuencias genéticas con una aplicación industrial determinada, podrán ser patentables, siempre y cuando reúnan los demás requisitos establecidos en Ley.
- **Concepto de Materia Biológica y Procedimiento Microbiológico**
 - **Materia Biológica:** La materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico.
 - **Procedimiento Microbiológico:** Cualquier procedimiento que utilice una materia microbiológica, que incluya una intervención sobre la misma o que produzca una materia microbiológica.

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.1. Bienes Tangibles

2.1.2. Patente Biotecnológica

➤ Prohibiciones Relativas

- **Variedades vegetales, siempre que la viabilidad técnica de la invención no se limite a una variedad definida en la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen de protección de las obtenciones vegetales.**
- **Determinadas razas de animales.**

➤ Prohibiciones Absolutas

- **Invenciones que vayan contra la moral o el orden público.**
- **Procedimientos de clonación de seres humanos.**
- **Procedimientos de modificación de la identidad genética germinal de un ser humano.**
- **Utilizaciones de embriones humanas con fines industriales o comerciales.**
- **Procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales, que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal, así como los animales resultantes de tales procedimientos.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.2. Bienes Intangibles

Software y Bases de Datos

- **Derechos de Autor** ←————→ **Patente Software.**
- **La posibilidad de patentar el software llevaría consigo (Propuesta de Directiva sobre patentabilidad del software):**
 - **Reducción de la inventiva.**
 - **Discriminación para las pequeñas y medianas empresas.**
 - La OEP como la OAMI deben autofinanciarse, lo cual significa que deben conseguir el mayor número de solicitudes de protección posibles.
 - Se beneficiaría a aquellas empresas con mayor poder económico que por su capacidad financiera pueden solicitar mayor número de patentes.
 - **Retraso en la concesión de la patente.**
- **La protección del software a través de los derechos de autor aporta ventajas:**
 - **La protección se obtiene de manera automática a nivel prácticamente universal por el simple hecho de la creación, sin necesidad de registros ni de pago de tasas.**
 - **La no exigencia de actividad inventiva, la no exigencia de una descripción que deba hacerse pública, y la no obligación de tener abastecido el mercado.**
 - **Un plazo de protección mucho más largo que el de las patentes.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN.

Obras intelectuales

Derechos:

- El TRLPI reconoce al autor, por el solo hecho de la creación, un monopolio respecto de la explotación de la obra, además de unos derechos morales.

- Se reconocen dos categorías distintas de derechos respecto de las creaciones originales:
 - Derechos morales.
 - Derechos de explotación.

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Bienes Intangibles

Software

- Sólo será protegido si el mismo es original, es decir, si es una creación intelectual propia del autor.
- Derechos de explotación:
 - La reproducción total o parcial, por cualquier medio y bajo cualquier forma.
 - La transformación.
 - La distribución pública cualesquiera que sea su forma.
- La cesión del derecho de uso del programa de ordenador tiene carácter no exclusivo e intransferible.

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Bienes Intangibles

Bases de Datos. Derecho Sui Generis

- Protege la inversión sustancial objeto de la obtención, presentación o verificación de los contenidos.
- Este derecho podrá:
 - Transferirse.
 - Cederse.
 - Darse en licencia.
- Puede prohibir, total o parcialmente:
 - Extracción.
 - Reutilización.
- Plazo de Protección:
 - Momento en que se finalice el proceso de fabricación de la base de datos.
 - Termina, 15 años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado el proceso de fabricación.
 - Si se produjese una modificación sustancial, cuantitativa o cualitativa, de los contenidos, ésta nueva base resultante tendrá una protección propia y, se computará el mismo plazo de protección que para las bases de datos originales (15 años).

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.2.2. Medios de Protección

Registro de Propiedad intelectual.

- La normativa española a través del R.D. 1/1996, de 12 de abril:
 - Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
 - Podrán ser objeto de inscripción en el Registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demás producciones protegidas por la presente Ley.
 - El nuevo reglamento, aprobado por el Decreto 281/2003, de 7 de marzo, de registro de propiedad intelectual permite la inscripción registral de las páginas web en su conjunto.

2. FORMAS SUCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Protección mediante el Símbolo ©

- El símbolo de copyright © es un medio preventivo de mostrar de forma clara que los derechos de explotación sobre una obra o producción están reservados al titular o cesionario de la misma
- Supone una especie de publicidad posesoria que puede ser valiosa para intentar demostrar la mala fe del posible imitador, plagador o, en definitiva, infractor de derechos de Propiedad Intelectual.
- Dicho símbolo se antepone al nombre del titular de los derechos de explotación sobre una obra y deberá ir acompañado del lugar y año de divulgación de la misma (Art. 146 TRLPI).
- Además, dicho símbolo junto con el año y el lugar han de estar colocados de manera tal que puedan mostrar de forma clara e inequívoca que tales derechos están reservados (art. 146 *in fine* TRLPI). De este modo, la inserción del símbolo de copyright quedaría de la siguiente manera:

Copyright © _____ 2003. España. Todos los derechos reservados.

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Depósito Notarial

- Depósito ante un Notario de los contenidos del proyecto, el diseño gráfico, el código fuente, así como cualquier elemento identificativo del mismo.
- Objetivo: De cara a futuros conflictos o reclamaciones, probar, con el respaldo de un fedatario público, que en un determinado día esos contenidos ya existían y, que fueron depositados por una determinada persona o entidad.
- Problema: Dinamismo del proyecto y las modificaciones de contenidos.
 - ↳ Solución: Realizar un depósito notarial cada vez que se ponen a disposición de los usuarios un contenido innovador o de forma periódica.

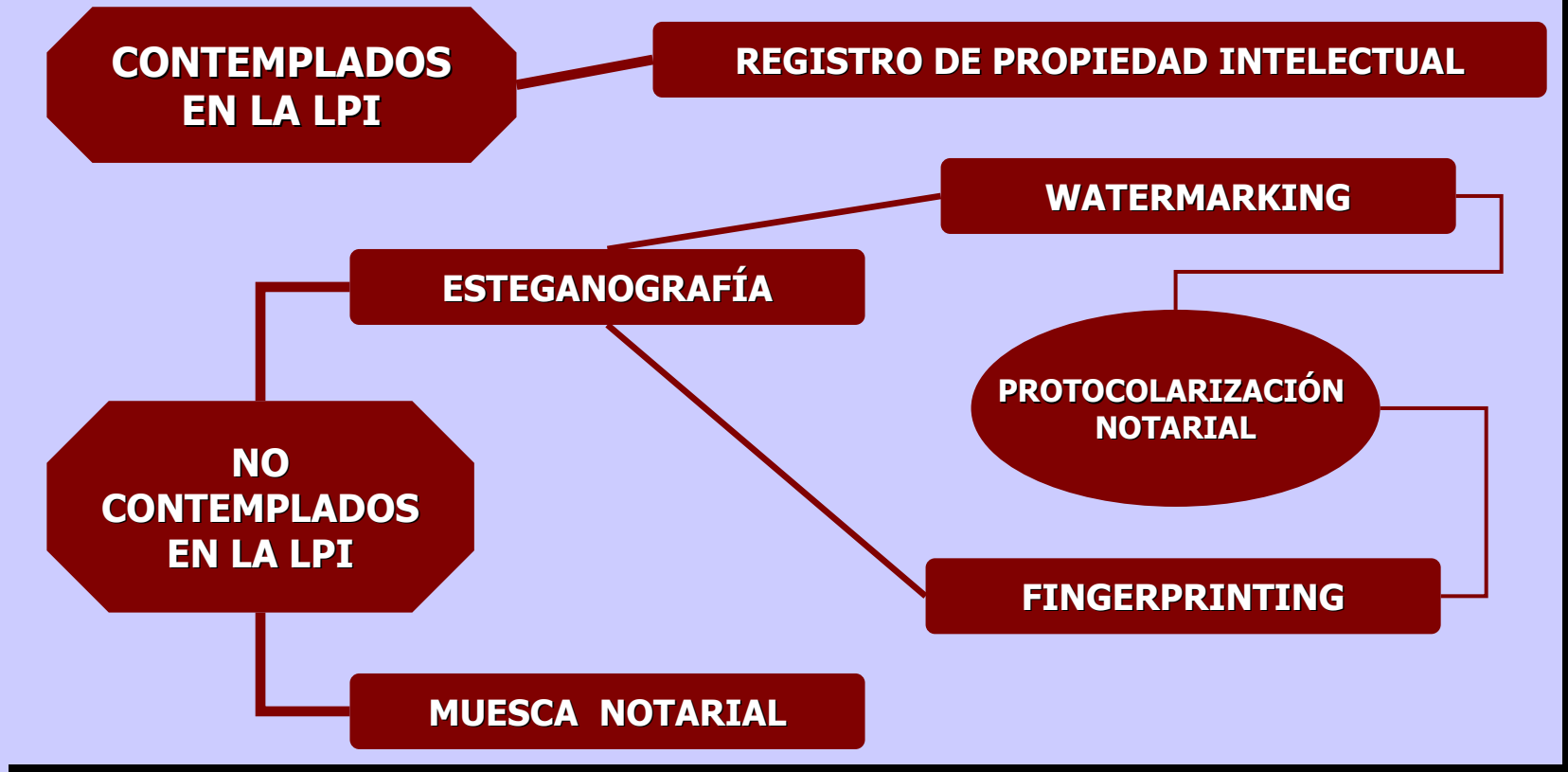
2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Muecas Notariales

- **Introducción de errores intencionadamente en obras cuyos derechos de propiedad intelectual se ostenta, con el objeto de poder probar en el futuro que un tercero las ha copiado.**
- **Sistema de protección utilizado, con carácter general, en programas de ordenador y bases de datos (Sentencia caso Aranzadi).**
- **Requisitos básicos para su plena operabilidad:**
 - **Los errores introducidos no deben causar ningún tipo de disfunción o daño en la obra en la que se implantan.**
 - **Los errores introducidos no deben influir, de ninguna forma, en la funcionalidad del programa o base de datos.**
 - **Las muecas se deben protocolarizar ante Notario, haciendo constar dónde se han introducido los errores y la fecha.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

MEDIOS DE PROTECCIÓN



2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.2.3. Protección de los trabajos

Derechos de autor de los trabajadores

- **Se distinguen dos supuestos.**
 - **Pactados en contrato**: Ha de realizarse por escrito y la cesión abarcará a lo pactado en el mismo.
 - **A falta de pacto escrito**: Los derechos se consideran cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario.
- **Los derechos de explotación sobre programas de ordenador, salvo pacto en contrario y, tanto el código fuente como el código objeto, son titularidad del empresario.**

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

Derechos de autor de personal externo a la empresa del proyecto

- Dentro de este apartado nos podremos encontrar con:
 - Trabajadores freelance.
 - Universidades.
 - Centros de investigación.
- En todos estos supuestos se debe pactar la cesión de los derechos junto al contrato de obra o de servicio.
- La cesión puede ser:
 - No exclusiva: Podrá utilizar la obra en los términos pactados y, además con otros cesionarios como con el propio cedente.
 - Exclusiva:
 - Debe otorgarse expresamente.
 - Atribuye al cesionario la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona.
 - Puede otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros, salvo pacto en contrario.

2. FORMAS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

2.3. Deber de Confidencialidad

- **El proyecto puede ser protegido a través de:**
 - **Inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual.**
 - **El art. 95 del TRLPI, extiende la protección de los programas de ordenador a:**
 - ✓ **Documentación preparatoria.**
 - ✓ **Documentación técnica.**
 - ✓ **Manuales de uso del programa.**
 - **Depósito notarial del proyecto.**
 - **Contrato de confidencialidad.**
 - **Se establece el alcance y el nivel de confidencialidad.**

3. COMERCIALIZACIÓN Y DESARROLLO

- **Seguridad jurídica en el ámbito de aplicación del proyecto**
 - **Protección de Datos.**
 - **Ámbito de aplicación.**
 - **Ejercicio de los derechos.**
 - **Transferencia internacional de datos.**
 - **Medidas de seguridad.**

- **Internet como instrumento de comercialización y desarrollo.**
 - **Seguridad en las transacciones.**
 - **B2C, B2B. (LSSICE)**
 - **Integridad, no repudio, confidencialidad y autenticidad.**
 - **Medios técnicos.**
 - **Firma electrónica.**
 - **Documento electrónico.**

4. DUE DILIGENCE

- **Servicio de revisión legal para adecuar el proyecto a las exigencias legales que el mismo requiere, centrándose en los siguientes apartados o ámbitos:**
 - **Régimen Privado**
 - **Área Societaria** (estructura, documentación societaria y registral, contratos asociativos, etc.).
 - **Área Inmobiliaria** (propiedades inmobiliarias, arrendamientos, derechos de superficie, etc.).
 - **Área de Contratación** (suministro de materiales, compraventa de bienes muebles, informáticos, etc.).
 - **Litigios.**
 - **Administrativo.**
 - **Licencias y Autorizaciones Administrativas** (ámbito estatal, autonómico y local).
 - **Contratación Administrativa** (contrato de obras, contrato de servicios, etc.).
 - **Procedimientos Judiciales y Administrativos** (sancionadores, contencioso-administrativo, etc.).

4. DUE DILIGENCE

- **Laboral**
 - **Centros de Trabajo.**
 - **Libros Obligatorios.**
 - **Contratación.**
 - **Contingencias en materia de Seguridad Social.**
 - **Cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales.**
 - **Litigios y Procedimientos en vigor, etc.**

- **DTI**
 - **Contratación Informática.**
 - **Propiedad Intelectual.**
 - **Protección de datos.**
 - **Nombres de Dominio.**
 - **Comercio Electrónico y servicios de las Sociedad de la Información.**



LEGALIA ABOGADOS

Madrid

Pº de la Castellana, 23, 1ª Planta
28046-MADRID
Teléfono 913 912 066
Fax 913 102 222



Barcelona

Diputació, 260 5ª planta
08007-BARCELONA
Teléfono 933 184 400
Fax 934 122 726



Oviedo

Pza. de la Constitución 8-1ª y 2ª
33009-OVIEDO
Teléfono 985 207 000
Fax 985 212 027



Valladolid

Marina Escobar 2, 1º Izda.
47001-VALLADOLID
Teléfono 983 218 904
Fax 983 309 777



Lleida

Alcalde Rovira Roure, 14 5º D
25006-LLEIDA
Teléfono 973 22 52 75
Fax 973 23 79 19



www.legalia.com
e-mail legalia@legalia.com

