MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

plan avanza

LA PROTECCIÓN DE LAS EMPRESAS TIC

CASUÍSTICA Y ASPECTOS CONTRACTUALES

Clarke, Modet & Cº

FUNDADA EN 1879

JOSÉ LUIS SAGARDUY

© Clarke Modet & Cº 2007

CASO: Pyme condenada a **pagar 341.800 €** por piratear programa industrial de autocad (+ 6 meses de prisión al gerente).

Noticia del 06/10/06

CASO: Empresa de formación reclama a una Administración Pública **300.000 € por copiar un listado de preguntas** para un examen a médicos.

Noticia del 07/10/06

© Clarke Modet & Cº 2007

CASO: Presidente de una gran compañía de telefonía, TV , etc. dice **desconocer si pagan derechos** por lo que distribuyen. Añade que supone que lo hacen, pero no lo sabe.

© Clarke Modet & Cº 2007

CASO. Empresa **farmacéutica(*) demandada por antiguo empleado** por la elaboración de un vademécum. Pide 1% facturación últimos siete años.

(*) Aplicable a cualquier sector donde se encargue un trabajo intelectual a un empleado.

© Clarke Modet & Cº 2007

CASO: Empresa de armamento paga alta cantidad por una tecnología en un complejo contrato. La **tecnología era de libre uso** por caducidad de la patente.

CASO: Empresa vende material militar a otro país con tecnología de un tercero. Éste no concede los permisos. **No se previó** y la operación se vino abajo.

© Clarke Modet & Cº 2007

- **CASO**: Gran banco compra otro pequeño. Éste tiene un sistema operativo informático que no es de su propiedad, por lo que es demandado. La indemnización es millonaria. De conocerse esta eventualidad la compra no se hubiera producido.

© Clarke Modet & Cº 2007

- CASO: Empresa industrial recibe de una gran empresa un encargo de fabricación. Iniciada ésta una tercera presenta demanda porque el encargo infringe patente de su propiedad. Gana. La demandada se aboca al cierre.

Quien recibió el encargo (en su entusiasmo) **no exigió acreditación de la titularidad** de derechos.

© Clarke Modet & Cº 2007

- **CASO**: Pequeña farmacéutica(*) patenta nuevo producto. Otra farmacéutica le pide una licencia y paga muy bien por ella. La pequeña, con ese dinero, se convierte en puntera desarrollando nuevas investigaciones.

(*) Aplicable a cualquier sector

© Clarke Modet & Cº 2007

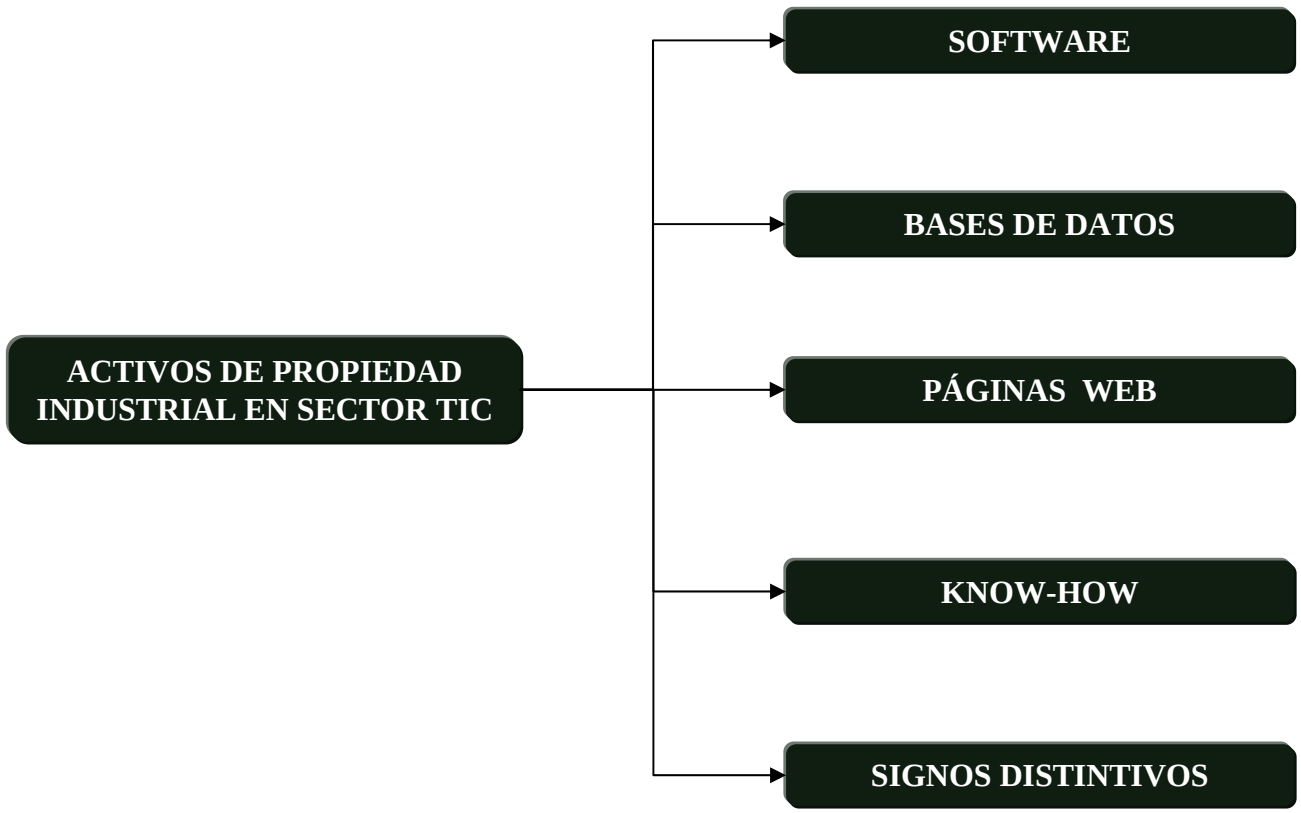
PRINCIPALES ERRORES EMPRESAS TIC

- Utilizar tecnología protegida por otros sin licencia.
- Contratación de “veteranos” con acuerdo vigente de no concurrencia o confidencialidad.
- Uso de marcas, dominios, metatags…ajenos o confusos.
- Asociarse con terceros sin precauciones.

© Clarke Modet & Cº 2007

- Carecer de una política de retención adecuada.
- Inadecuada política de secreto (disponibilidad restringida, valor económico, precauciones “ad hoc”
- No inscribir títulos de P.I. o no proteger de otro modo la P.I.(“trabajar para el diablo”).

© Clarke Modet & Cº 2007



© Clarke Modet & Cº 2007

SOFTWARE

- *"Toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación"*
- Los programas de ordenador pueden protegerse **como obras "literarias"**

Ámbito de protección →

- Programa
- Documentación Preparatoria
- Documentación Técnica
- Manuales de Uso
- Versiones sucesivas y programas derivados
- Excepción : ideas y principios

© Clarke Modet & Cº 2007

RÉGIMEN JURÍDICO SOFTWARE

Patentes. Excluido salvo que con medios técnicos resuelva problema técnico.

Caso Diamond vs. Diehr (1981)

Marcas. Ayuda a la identificación por parte del usuario.

Derecho de Autor. Registro P.I., Depósito Notarial…

© Clarke Modet & Cº 2007

SOFTWARE LIBRE

DEFINICIÓN (Richard Stallman)

Libertad 0: Poder usar el programa sin restricciones

Libertad 1: Poder estudiarlo y adaptarlo a necesidades particulares

Libertad 2: Poder redistribuirlo

Libertad 3: Poder mejorarlo y publicar las mejoras.

© Clarke Modet & Cº 2007

"LIBRE" NO ES IGUAL A "GRATUITO"

(Ni el software libre ha de ser gratuito ni cualquier programa gratuito es software libre)

Está **sujeto a licencias**.

Lic. Permisivas: Permiten todo, incluso que deje de ser libre.

Lic. Robustas: Imponen condiciones, sobre todo en redistribución.

© Clarke Modet & Cº 2007

PROPIEDAD INTELECTUAL / PROPIEDAD INDUSTRIAL

1

- Propiedad Intelectual = Derechos de Autor ⇒ S. Continental
- Copyright ⇒ S. Anglosajón

2

Propiedad Intelectual ⇔ Propiedad Industrial + Derechos de Autor

© Clarke Modet & Cº 2007

- ✓ Son objeto de P. Intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte.

- ✓ <u>Requisitos</u>:
  - Intervención humana ⇒ creación
  - Originalidad
  - Creaciones literarias, artísticas o científicas
  - Expresadas por cualquier medio o soporte

© Clarke Modet & Cº 2007

- **Obras dramáticas, obras teatrales, ...etc.**
- **Obras cinematográficas, obras audiovisuales**
- **Composiciones musicales con o sin letra**
- **Esculturas, pinturas, dibujos, grabados, cómics.**
- **Traducciones**
- **Diseños**
- **Tratados, artículos, monografías**
- **Proyectos, planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería**
- **Gráficos, mapas y dibujos relativos a la topografía y en general a la ciencia**

Contenidos de las Nuevas Tecnologías

- Programas de ordenador
- Bases de datos
- Página Web
- Obra Multimedia

© Clarke Modet & Cº 2007

INSCRIPCIÓN REGISTRO P.I.

Voluntario.

Acredita frente a terceros el contenido exacto. Quien niegue tiene que probar mejor derecho.

Transmisión: Registro prueba irrefutable de que lo adquirido está a nombre del cedente.

© Clarke Modet & Cº 2007

REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL

¿Qué es?

Mecanismo administrativo de tutela de derechos de Propiedad Intelectual

Características

- Acto Declarativo
- Carácter Público
- Voluntariedad de la Inscripción

Finalidad

- Preconstitución de Prueba
- Declaración de la existencia de derechos
- Legitimidad

© Clarke Modet & Cº 2007

* **DURACIÓN (España)**: la vida del autor + 70 años después de su muerte

Persona Física ⇒ **Vida del autor + 70 años**
Persona Jurídica ⇒ **70 años después de la divulgación**

* **PROTECCIÓN DESDE LA CREACIÓN** DE LA OBRA

* **REGISTRO** DE OBRAS COMO PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBA

© Clarke Modet & Cº 2007

DEPÓSITO NOTARIAL

El fedatario es público, pero no su archivo (no obliga frente a terceros).

No sujeto al sistema de prioridad registral. En el Registro se impide la inscripción a otro idéntico posterior.

Conflicto judicial: "*Idoneidad*" del medio empleado.

© Clarke Modet & Cº 2007

EMPRESA

- Usuaria ocasional de Derechos de autor
  - Actuar con la correspondiente autorización
- Titular
  - Adoptar mecanismos que garanticen y acrediten la titularidad de esos derechos

© Clarke Modet & Cº 2007

Derechos de explotación

- Derecho de reproducción
  - (impedir que un tercero sin la autorización de su titular pueda realizar copias del programa)
- Derecho de distribución
  - (colocar los ejemplares al alcance de un número de personas)
- Derecho de transformación
  - (traducir, adaptar, arreglar o efectuar cualquier alteración del programa)
- Comunicación Pública

© Clarke Modet & Cº 2007

BASES DE DATOS

- "Colecciones de obras, de datos o de cualesquiera otro tipo de materiales"
  - Se consideran tanto las bases de datos electrónicas como no electrónicas
  - Los contenidos de la base de datos pueden protegerse por diferentes vías:

Diseño Industrial	⇒	Dibujo artístico
Marca	⇒	Signo distintivo
Obras artísticas, literarias	⇒	Derechos de autor

Derechos de Autor >
Protege la arquitectura y la originalidad del criterio de selección o disposición de las materias contenidas en la base de datos.
Derecho "sui generis"
Protege la inversión que realiza el fabricante (tiempo, esfuerzo, medios financieros)
* Modificación sustancial implica un nuevo comienzo del plazo

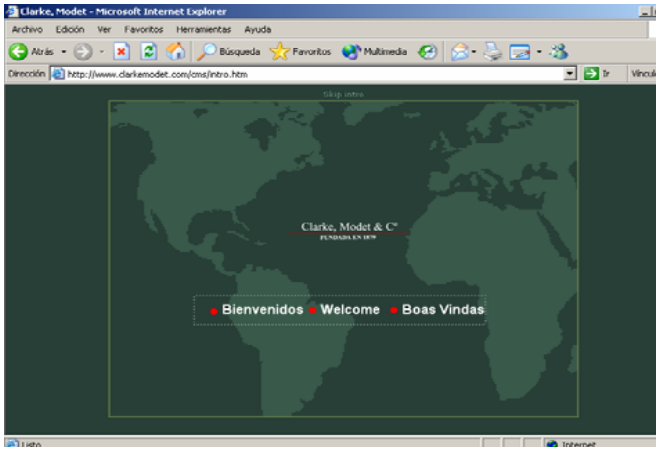
© Clarke Modet & Cº 2007

PÁGINAS WEB

Elementos susceptibles de protección

Diseño Gráfico

- Contenidos
  - Fotografías
  - Texto
  - Sonido
  - Dibujos
- Código (HTML, Javascript, etc)
- Propiedad industrial (signos distintivos)



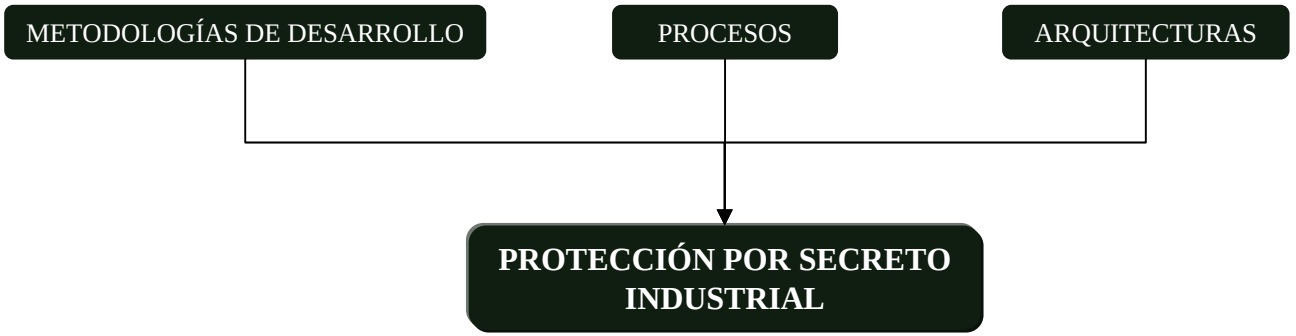
- Aviso Legal
- Incorporación de contenidos de terceros
- Adecuación a la LSSI, Protección de datos
- Establecimiento de links

© Clarke Modet & Cº 2007

KNOW-HOW

"**Toda experiencia o conocimiento de cómo realizar una función útil y eficaz**". Este conocimiento puede ser de:

- Dominio público cuyo uso no requiere licencia
- Clasificado como secreto empresarial, dotándolo de la confidencialidad y de las medidas de seguridad y control que impidan su divulgación.



© Clarke Modet & Cº 2007

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

INVENCIÓN: Desarrollo de una solución práctica a una necesidad o problema técnico.

PATENTE: Un derecho de protección sobre el objeto de una invención.

DESCUBRIMIENTO: Hallazgo, encuentro, manifestación de lo que estaba oculto o secreto o era desconocido, pero que ya existía (R.A.E.).

SECRETO: Procedimientos prácticos industriales y comerciales conocidos por un círculo limitado de personas obligadas a no revelarlos, que permiten una ventaja competitiva frente a los que no lo poseen.

© Clarke Modet & Cº 2007

CONTRATOS

© Clarke Modet & Cº 2007

EJEMPLOS

- Contratos de Fabricación
- Contratos de Distribución
- Contratos de Franquicia
- Contratos de Investigación
- Contratos de desarrollo llave en mano
- Contratos de cesión de uso de software

© Clarke Modet & Cº 2007

- C. de Creación folletos electrónicos
- C. de Obra audiovisual
- C. de Patrocinio o sponsorización
- C. de Creación bases de datos
- C. Desarrollo software a medida
- C. Creación bancos de imágenes

© Clarke Modet & Cº 2007

- C. de creación de páginas web
- C. con Agencias Publicitarias
- C. Colaboración con organismos públicos
- C. de cesión de derechos
- C. de transferencia de tecnología
- C. de licencia de know how, patentes, marcas
- Contratos Laborales…

© Clarke Modet & Cº 2007

-CONTRATOS DE TRABAJO-

Se suele constatar la ausencia de **cláusulas que puedan proteger la Propiedad Intelectual o Industrial** en este tipo de contratos.

El contrato tipo de suele estructurar en doce puntos siendo éstos:

1.- Régimen Jurídico
2.- Objeto del Contrato
3.- Antigüedad
4.- Duración del Contrato
5.- Jornada Laboral
6.- Retribuciones
7.- Excedencias
8.- Seguridad Social
9.- Régimen Disciplinario
10.- Jubilación
11.- Vacaciones
12.- Indemnización por razón de servicio

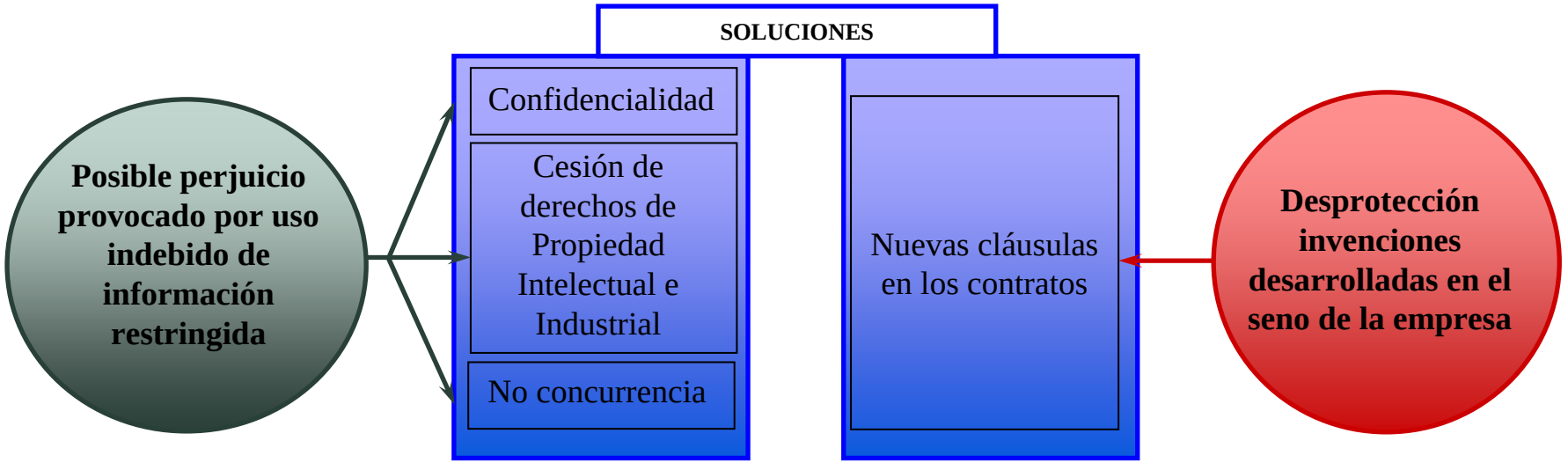
NO HAY NINGÚN PUNTO EN EL QUE SE ENCUENTRE PROTEGIDA LA PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL

DEBEN INCORPORARSE CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL/INDUSTRIAL

© Clarke Modet & Cº 2007

1º Es de máximo interés añadir cláusulas que puedan **prevenir de la utilización perjudicial de la información que divulga a sus trabajadores.**

2º Asimismo, es crucial que las posibles invenciones desarrolladas en el seno de las labores de investigación de la empresa sean protegidas debidamente.



© Clarke Modet & Cº 2007

Confidencialidad (I)

Los perjuicios que pueden producirse de no tener una **política clara de confidencialidad** conllevan un **alto nivel de riesgo** para su posición aventajada como empresa pionera en desarrollos de software.

En un mundo altamente competitivo, la información llamada “privilegiada” supone una información crucial para ganar cuotas de mercado.

Por ello es recomendable obligar contractualmente a los empleados a salvaguardar la confidencialidad. Esto tiene dos efectos: la **PREVENCIÓN**, puesto que el trabajador tendrá más reparos en filtrar información confidencial, y, subsidiariamente, se produciría el **RESARCIMIENTO** del perjuicio ocasionado.

© Clarke Modet & Cº 2007

Confidencialidad (II)

La cláusula de confidencialidad a introducir en los contratos debe tener un contenido semejante al que se expone a continuación a modo de ejemplo:

Guardar confidencialidad de toda la información industrial, técnica y comercial a la que haya tenido acceso en virtud de la relación laboral mantenida con ……. En este sentido se compromete a no copiar, reproducir, divulgar o utilizar en beneficio propio o de terceros, entre otras, la información de……. referida a datos, informes, know how, documentos, planos, dibujos, diseños, muestras, fórmulas de fabricación, resultado de ensayos y proyectos de I+D, proyectos técnicos en marcha o en perspectiva, planes de negocio, listado de clientes y proveedores, política de tarifas y descuentos, acciones comerciales, estrategias de mercado, etc.

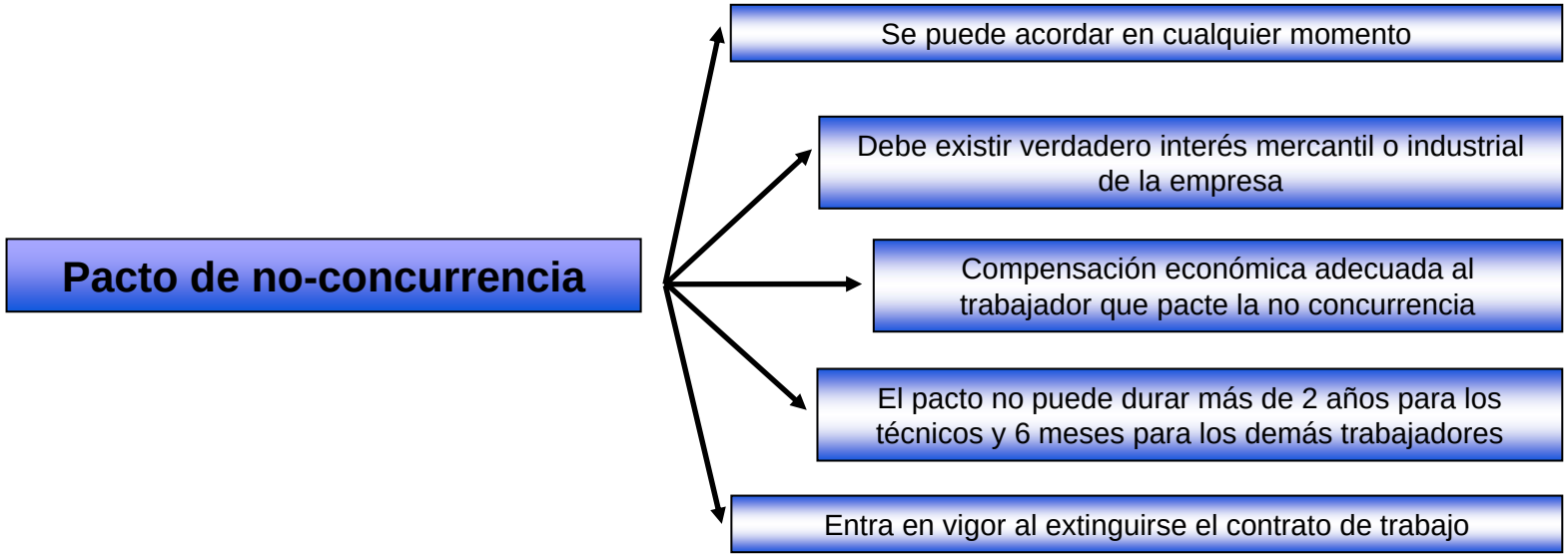
Entregar a…….. toda la documentación que obre en su poder y que haya sido generada en el desempeño de su cargo, y cuya propiedad en exclusiva pertenece a…… , no pudiendo extraer la información al exterior en beneficio propio o de terceros.

No reivindicar derechos de propiedad industrial e intelectual sobre el Know How y los resultados de los proyectos en los que hubiera colaborado como consecuencia de su relación laboral con ……o de los que haya tenido conocimiento durante la misma.

© Clarke Modet & Cº 2007

No concurrencia

La no-concurrencia o no-competencia es un pacto por medio del cual el trabajador se compromete a no realizar actividades, por cuenta propia o ajena, que resulten competitivas y cuyo campo de actuación coincida en todo o en parte con la de la empresa. La empresa deberá acreditar un efectivo interés industrial o comercial al firmar el pacto.



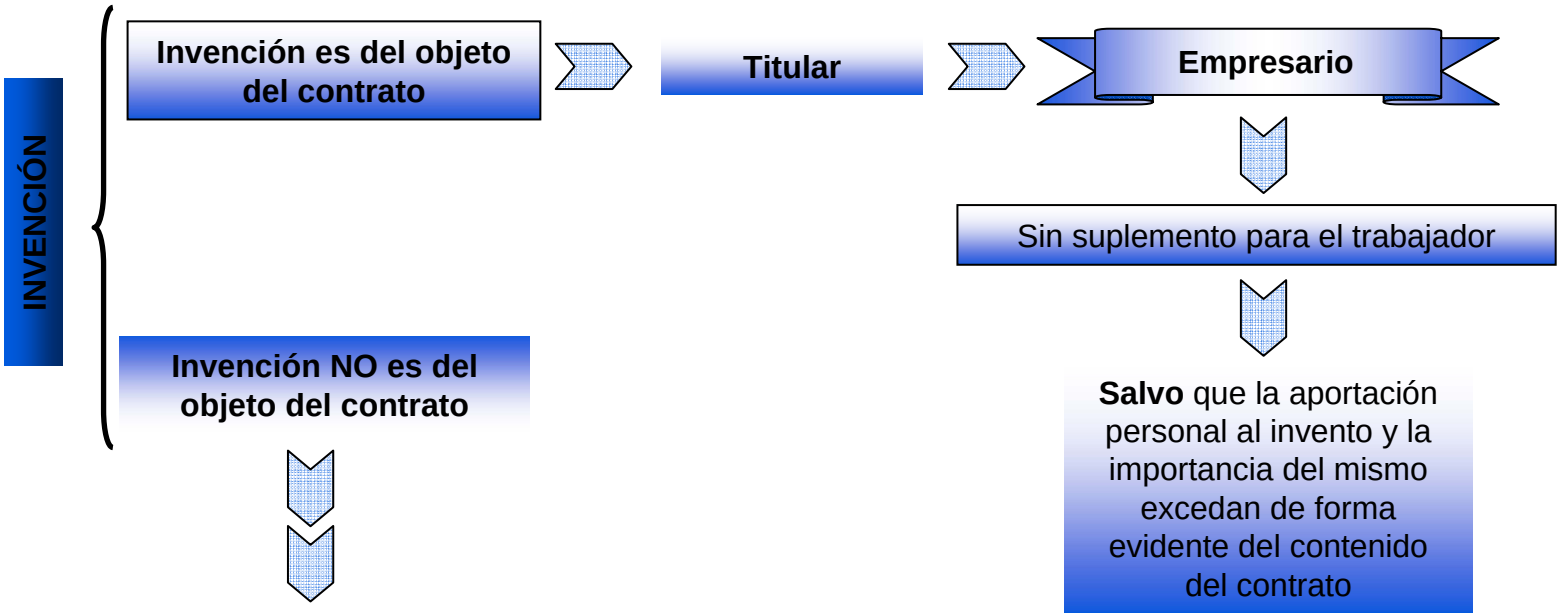
© Clarke Modet & Cº 2007

Cesión de Derechos: Invención (I)

I.- INVENCIONES LABORALES

Se entiende por "invención laboral" un esfuerzo intelectual que produce un resultado en el ámbito técnico, esfuerzo que ha sido realizado por el trabajador durante la vigencia de su relación de trabajo con la empresa, fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato.

El contrato laboral deberá hacer referencia a este tipo de invenciones para que la empresa no pierda los derechos que le corresponden.

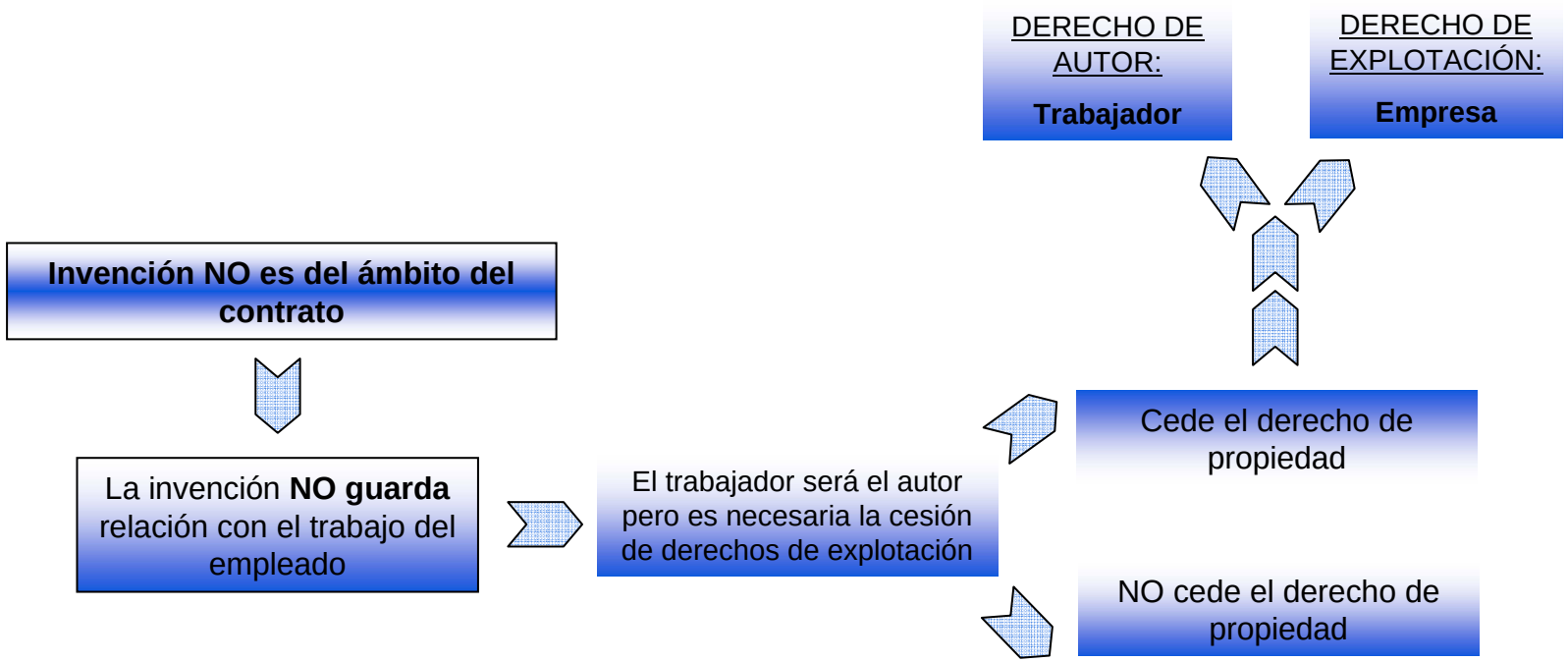


© Clarke Modet & Cº 2007

Cesión de Derechos: Invención (II)

© Clarke Modet & Cº 2007

Cesión de Derechos: Invención (III)



© Clarke Modet & Cº 2007

Cesión de Derechos: Creación (I)

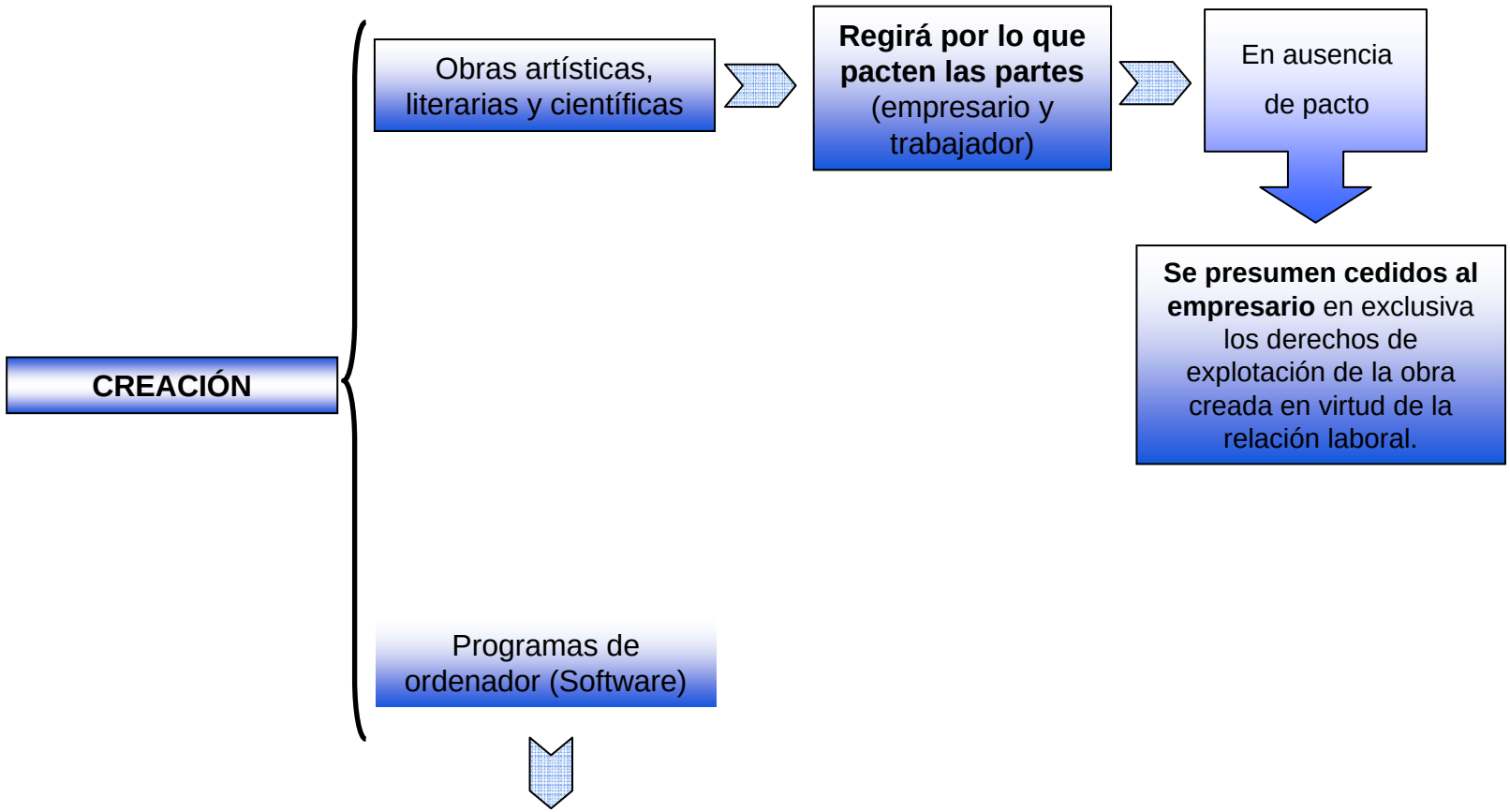
II.- CREACIONES INTELECTUALES

Los derechos de autor protegen muchos tipos de obras diferentes: obras literarias (libros, folletos, etc.), obras musicales (canciones, etc.), obras artísticas (dibujos, pinturas, esculturas, etc.), mapas y dibujos técnicos, obras fotográficas (retratos, paisajes, etc.), imágenes animadas, programas de ordenador, bases de datos, etc.

La protección por derechos de autor es independiente de la calidad de la obra y de la finalidad del autor al crear dicha obra, en el sentido de que su objetivo final no está relacionado con la protección.

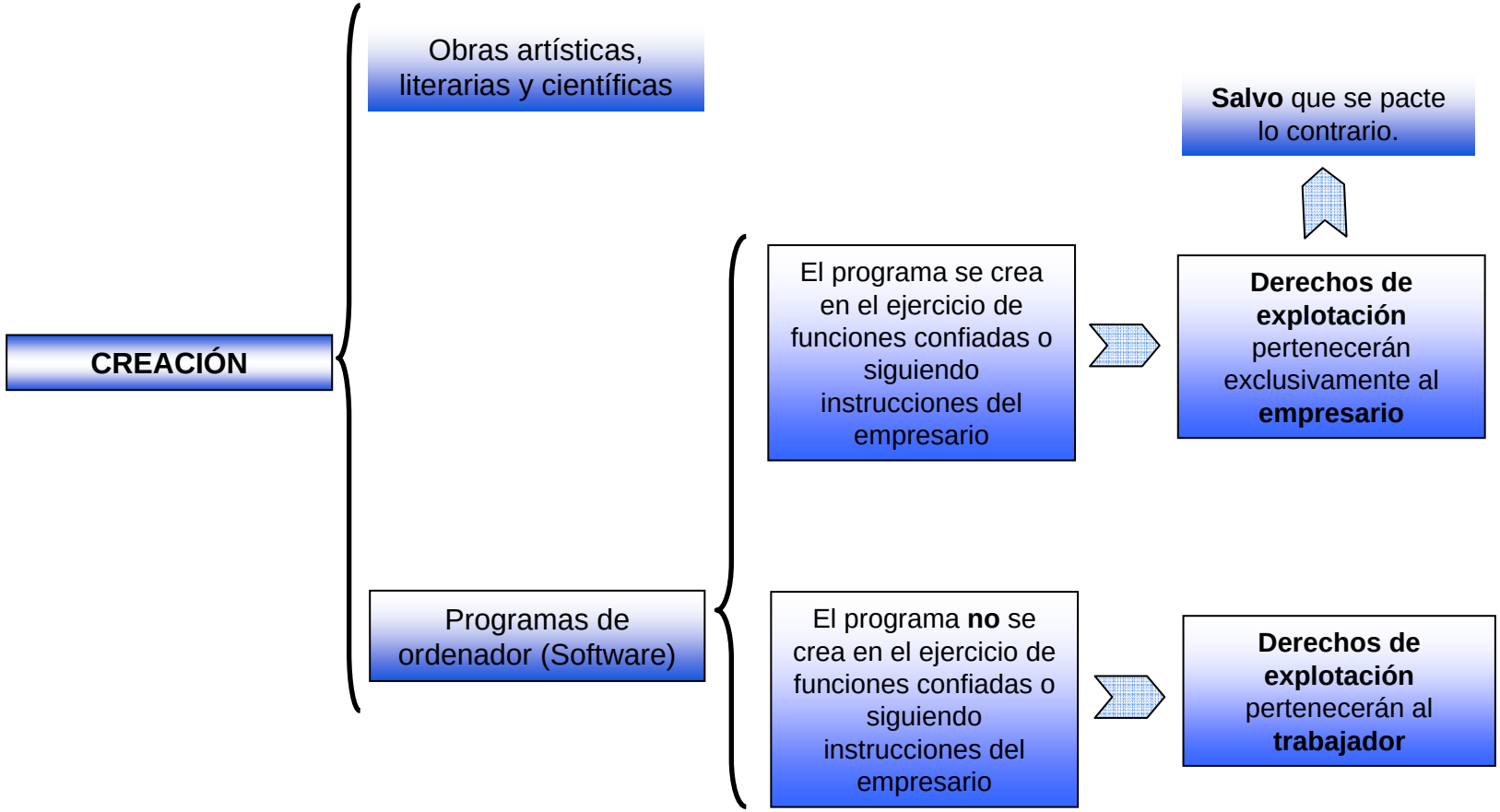
© Clarke Modet & Cº 2007

Cesión de Derechos: Creación (II)



© Clarke Modet & Cº 2007

Cesión de Derechos: Creación (III)



© Clarke Modet & Cº 2007

ESTABLECECER CLÁUSULAS DE CESIÓN DE DERECHOS PROTEGIENDO TODAS LAS SITUACIONES.

SE DAN DOS TIPOS DE DERECHOS

- DERECHOS DE CARÁCTER **PERSONAL**
- DERECHOS DE CARÁCTER **PATRIMONIAL**

La cesión de derechos se interpretará restrictivamente, por lo que conviene delimitar correctamente su alcance.

© Clarke Modet & Cº 2007

- **DERECHOS PATRIMONIALES**

- Derecho de comunicación pública
- Derecho de reproducción
- Derecho de distribución
- Derecho de transformación.

Caso antiguos trabajadores: Se presume pacto tácito. Un ex empleado no puede explotar trabajos que generó en la empresa.

© Clarke Modet & Cº 2007

- **Derechos de carácter personal (morales)**

  Son del trabajador e irrenunciables:

- Derecho a decidir sobre la divulgación o no de la obra.
- Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor.
- Respeto a la integridad de la obra.
- Derecho a que no se deforme la obra si ello implica perjuicio de sus intereses

© Clarke Modet & Cº 2007

FABRICACIÓN

- DEFINIR ACTIVOS KNOW HOW. Uso y asistencia técnica
- GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA LICENCIADA.
- RESPETO A LOS MÉTODOS DE FABRICACIÓN. Mantener la calidad.
- NO REIVINDICAR DERECHOS DE P.I. SOBRE TECNOLOGÍA LICENCIADA.
- TITULARIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE RESULTADO DE LA FABRICACIÓN
- DEBER DE COMUNICAR CUALQUIER MEJORA INCORPORADA
- POSIBILIDAD DE EXPLOTAR LAS MEJORAS RESULTANTES DE LA FABRICACIÓN.

© Clarke Modet & Cº 2007

- PREVER LA INCORPORACIÓN DE LA MARCA COMO FABRICANTE DEL PRODUCTO.
- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DEL PRODUCTO FABRICADO.
- PROHIBICIÓN DE FABARICAR EL MISMO MÉTODO O PRODUCTO POR TERCEROS
- MEDIDAS DE CONTROL: INSPECCIÓN-AUDITORÍA
- DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL FACILITADO
- LEGISLACIÓN APLICABLE
- TRIBUNALES/ARBITRAJE

© Clarke Modet & Cº 2007

DISTRIBUCIÓN

- DEFINIR OBJETO, TERRITORIO Y CANAL
- GARANTIZAR DISPONIBILIDAD
- CONFIDENCIALIDAD INFORMACIÓN MERCADO, PRECIOS, NUEVOS PRODUCTOS …
- MANTENER LA IMAGEN DE MARCA Y PRODUCTO EN LA RED
- SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MARKETING Y PUBLICIDAD
- NO REIVINDICAR DERECHOS DE P.I. SOBRE EL PRODUCTO EN MERCADO ALGUNO
- MEDIDAS DE CONTROL (Inspección de locales, libros contables, devolución de material…)
- CONTROL SUBCONTRATACIÓN DEL SERVICIO.

© Clarke Modet & Cº 2007

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

- DEFINICIONES DE CONCEPTO
- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL ACUERDO
- DEFINIR EL OBJETO Y PROPÓSITO DEL ACUERDO
- ORGANIZACIÓN DEL PLROYECTO Y RESPONSABILIDADES
- BACKGROUND: P.I. APORTADA
- SIDE GROUND
- DERECHOS DE ACCESO
- FOREGROUND “Explotación de resultados”
- NO COMPETENCIA O CONCURRENCIA EN EL MERCADO
- TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN
- EXLUSIVIDAD
- GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

© Clarke Modet & Cº 2007

- VIGENCIA
- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
- DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA SUMINISTRADA.
- ELECCIÓN DE LEY APLICABLE Y/O DEL ARBITRAJE.

© Clarke Modet & Cº 2007

DESARROLLO DE SOFTWARE

- DETERMINAR TITULARIDAD DE DERECHOS
- CESIÓN EN EXCLUSIVA
- OBJETO: CÓDIGO FUENTE, MANUALES,…
- DERECHOS: REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN
- EXTENSIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL
- DETERMINAR LOS DERECHOS PREEXISTENTES. GARANTIZAR EL USO.
- RESPOSABILIDAD POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE 3º
- CONFIDENCIALIDAD

© Clarke Modet & Cº 2007

LICENCIA DE SOFTWARE

- PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DEL OBJETO
- ESCLUSIVIDAD O NO DEL DERECHO DE USO
- LÍMITES DEL DERECHO DE USO
- CONFIDENCIALIDAD
- VIGENCIA Y TERRITORIO
- FUTUROS DESARROLLOS BASADOS EN SOFTWARE
- ARBITRAJE

© Clarke Modet & Cº 2007

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

INTERCAMBIAR PARA CREAR VALOR

- COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS
- AMBOS DEBEN GANAR (SIMBIOSIS)
- TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS
- NEGOCIACIÓN
- CONTRATO

© Clarke Modet & Cº 2007

- Definición derechos de P.I. involucrados.
- Confirmar su protección en el país
- Exclusiva o no.
- Términos económicos del acuerdo
- Elementos adicionales (entrenamiento, marcas, asistencia técnica)
- Normas de control de calidad

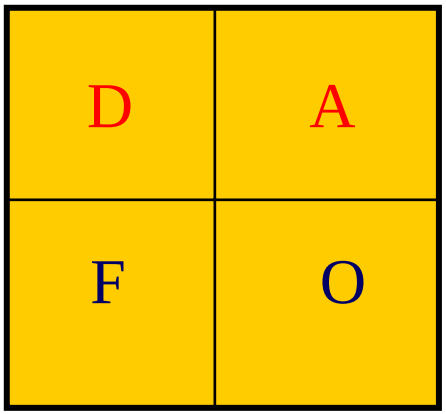
© Clarke Modet & Cº 2007

- Posibilidad de obtener nuevos productos o mejoras
- Términos de confidencialidad, incluso previos al contrato.
- Definir quién actúa en caso de conflicto con 3º
- Vigencia y causas de terminación
- Resolución de controversias (arbitraje…)
- “Flecos”

© Clarke Modet & Cº 2007

METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN

ANÁLISIS TECNOLÓGICO



ASPECTOS CLAVE

MODALIDAD DEL ACUERDO

OBJETO

ALCANCE

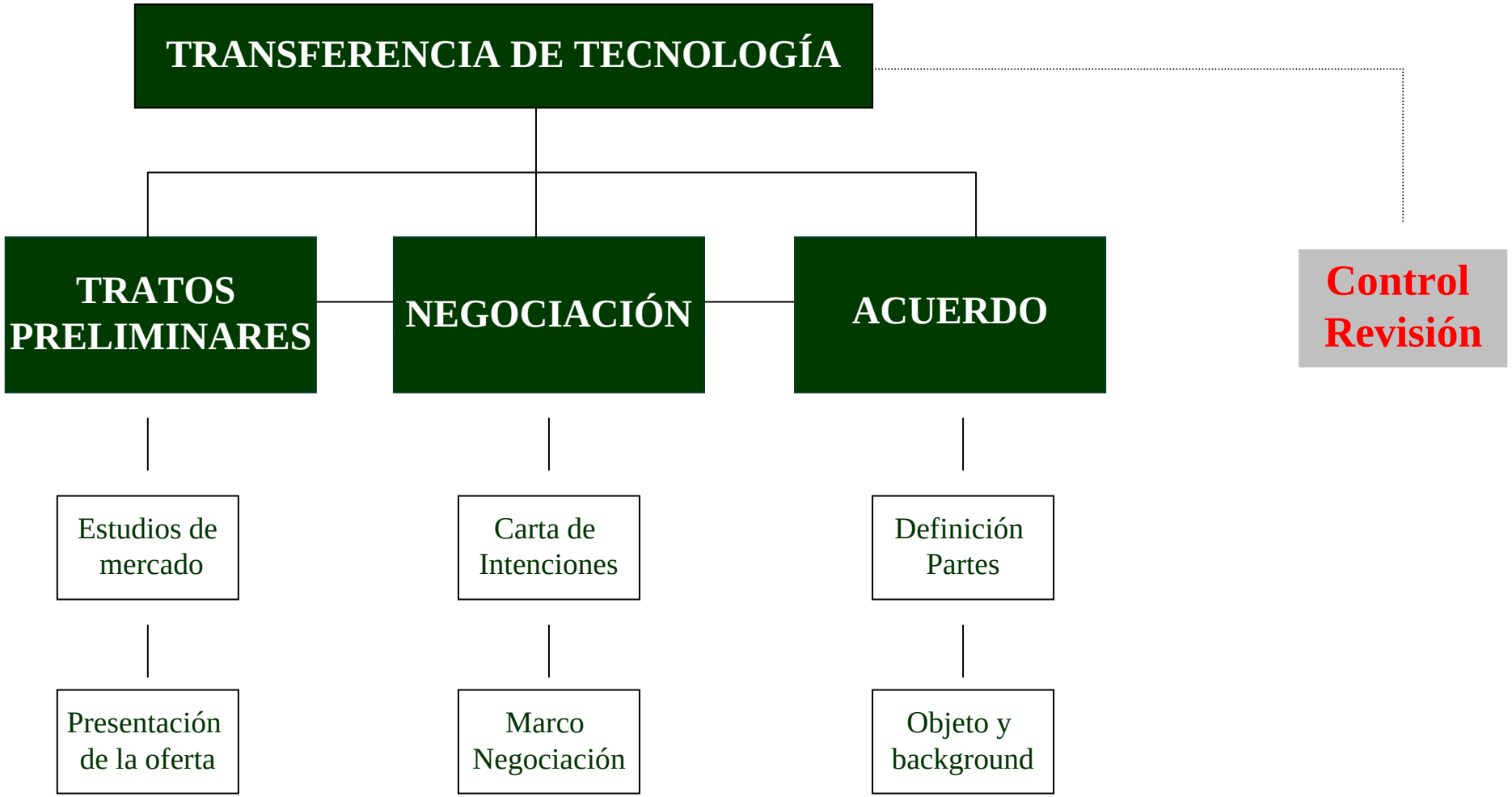
DEFINICIÓN DE ESCENARIOS

TÉRMINOS DE PARTIDA

TÉRMINOS SUSPECTIBLES DE NEGOCIACIÓN

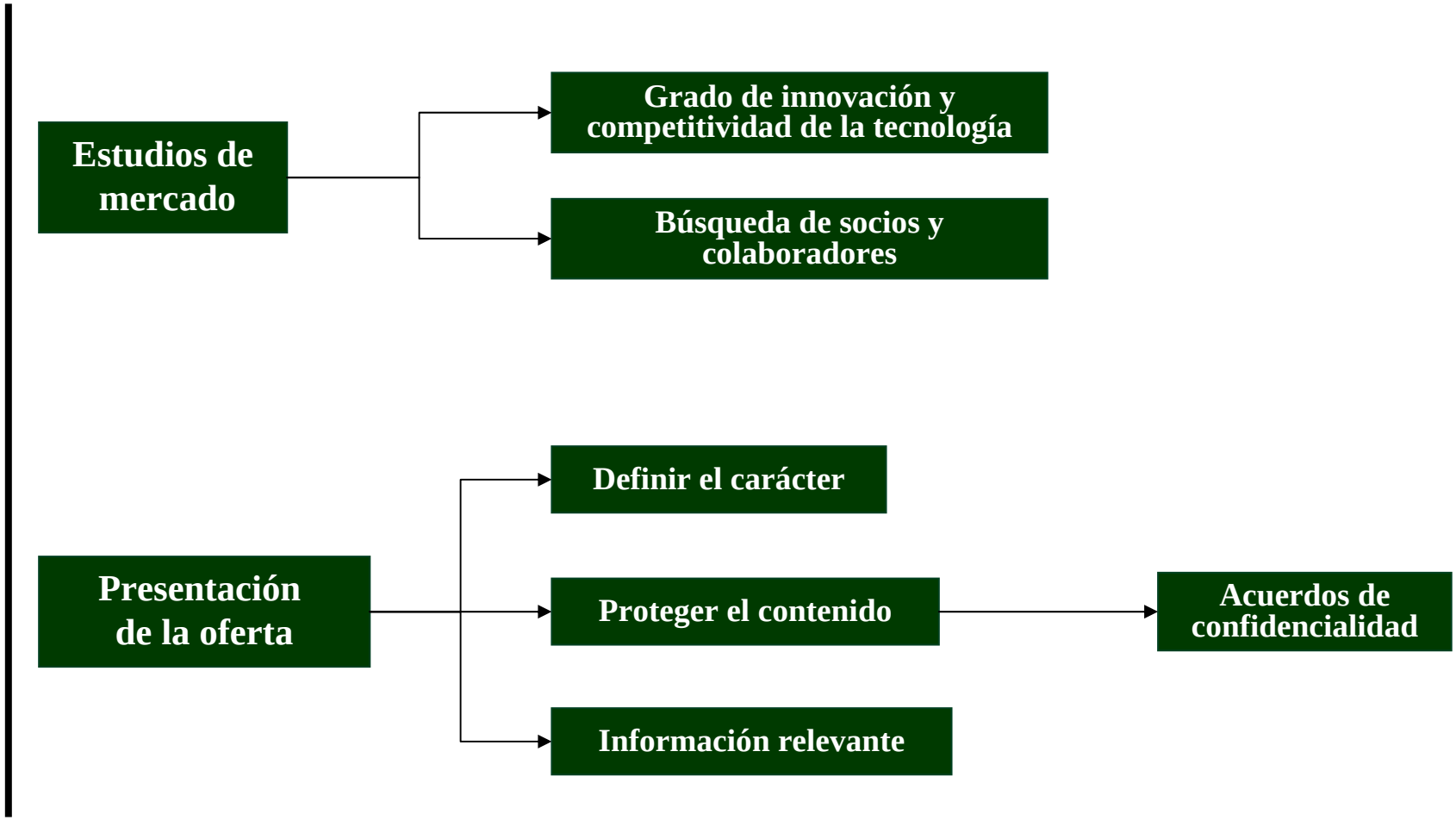
TÉRMINOS DE SALIDA

© Clarke Modet & Cº 2007



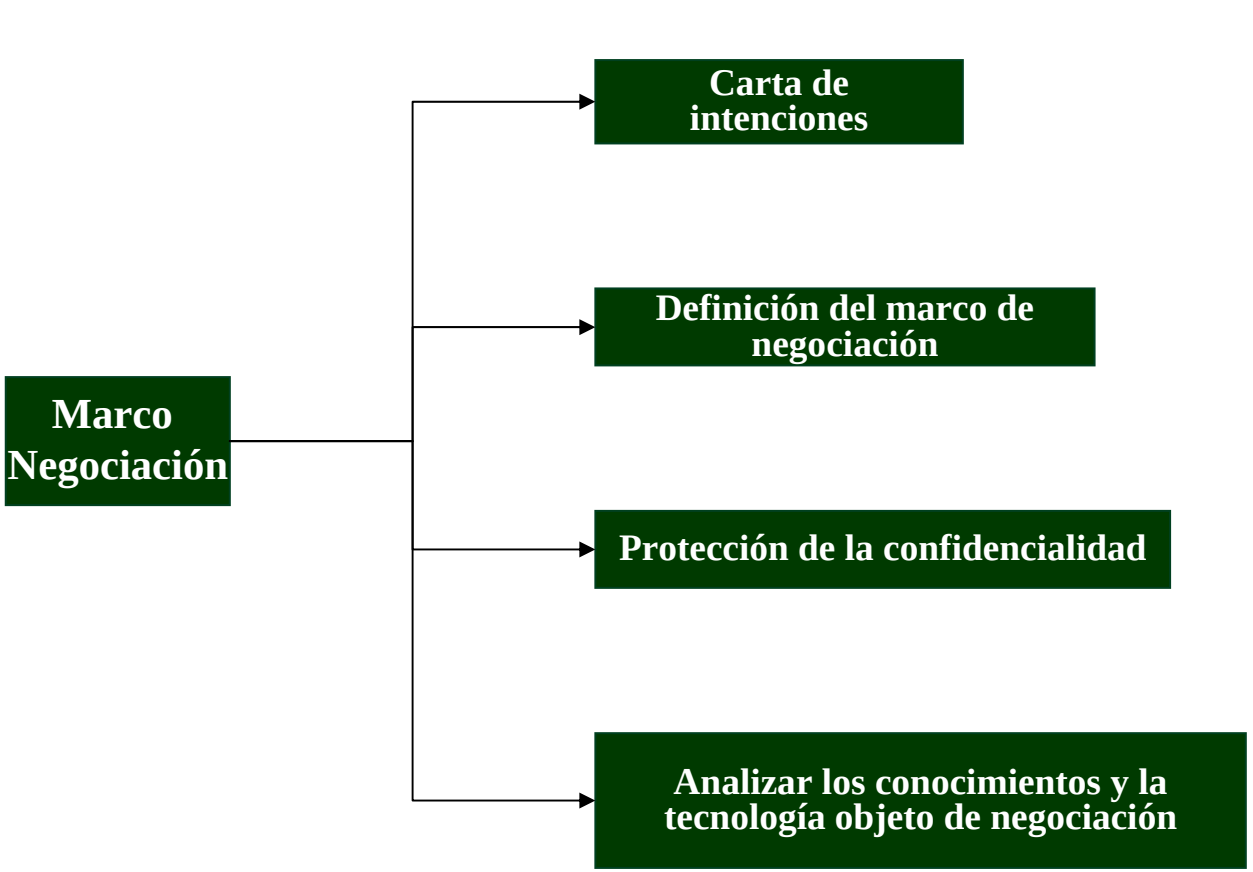
© Clarke Modet & Cº 2007

ANÁLISIS PRELIMINARES



© Clarke Modet & Cº 2007

NEGOCIACIÓN



© Clarke Modet & Cº 2007

ACUERDO

Definición Partes

Objeto y background

- Identificación de las partes del acuerdo
- Definir el objeto y propósito del proyecto y la asistencia técnica a suministrar
- "**Background**": propiedad industrial e intelectual aportados
  - Definir los derechos de propiedad industrial e intelectual
  - Garantizar la titularidad
  - Mantenimiento de la vigencia
  - Confidencialidad
  - Uso a la que se destina
  - Establecer la defensa legal
- Contraprestación
- Exclusividad

© Clarke Modet & Cº 2007

ACUERDO

Foreground, mejoras y confidencialidad

- Foreground derechos de propiedad industrial e intelectual de los resultados del proyecto
  - Definir titularidad
  - Obligación de informar de los resultados al titular
  - Solicitar licencia obligatoria del foreground y licencias de uso a favor de la contraparte
  - Prever, en su caso, de forma expresa el régimen de cotitularidad
- No competencia o concurrencia en el mercado
- Mejoras y perfeccionamientos: titularidad y explotación
- Calidad en la explotación de tecnología

© Clarke Modet & Cº 2007

ACUERDO

Vigencia, confidencialidad, ley aplicable

- Tratamiento de la información confidencial
- Régimen de subcontratación
- Garantías y Responsabilidades
- Vigencia
- Causas de resolución
- Devolución de la información técnica suministrada
- Elección de la ley aplicable y del arbitraje o Tribunal competente

© Clarke Modet & Cº 2007

SUBCONTRATACIÓN

- Quien da las técnicas es el dueño del resultado.
- La explotación pertenece al contratante
- Cláusula de confidencialidad.
- No uso de las técnicas dentro del sector (pactar).
- Exclusividad. Hay que pagarla. Ojo con clausulas de cierre del mercado.
- Devolver la documentación

© Clarke Modet & Cº 2007

ACUERDO

- SUBCONTRATACION (c. prestación servicios)
  - Determinar los derechos a favor del titular
  - Cesión en exclusiva
  - Sobre qué:
    - » Código fuente
    - » Manuales
    - » Know how
    - » Organigrama, estructura, secuencia
  - ¿Qué derechos se ceden?
    - » Reproducción
    - » Distribución
    - » Transformación

© Clarke Modet & Cº 2007

ACUERDO

- SUBCONTRATACION (c. prestación servicios)
  - Extensión : ámbito espacial y temporal
  - Determinar e Identificar los derechos preexistentes
    - » Garantizar el uso
  - Responsabilidad por infracción de terceros
  - Confidencialidad
  - Resolución

© Clarke Modet & Cº 2007

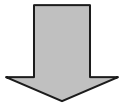
- Si se nos hace un pedido y con él desarrollamos un conocimiento:

¡¡¡ PROTEGERLO !!!

© Clarke Modet & Cº 2007

¿Qué es el secreto empresarial?

Toda información confidencial relevante para la compañía que le confiere una ventaja competitiva.



Requisitos

1. Secreto

Información o conocimiento no generalmente conocido, ni fácilmente accesible

2. Sustancial

Conocimiento útil y relevante

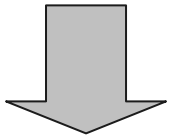
3. Identificado

Conocimiento o desarrollo industrial o comercial debe ser descrito y registrado en soporte material

4. Valor económico

© Clarke Modet & Cº 2007

Secreto empresarial

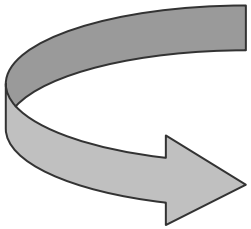


Secretos Industriales

Secretos Comerciales

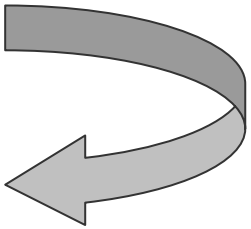
Procesos de fabricación

Información sobre actividades de investigación y desarrollo



Planos, proyectos...

Algoritmos que se utilizan en programas informáticos y los mismos programas.



Listados de proveedores y clientes

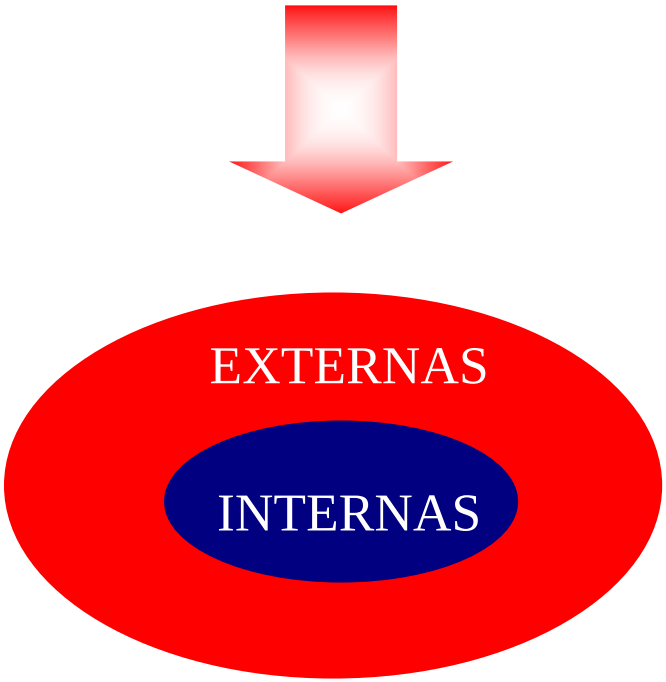
Proyectos de reestructuración

Manuales

© Clarke Modet & Cº 2007

FINALIDAD

SALVARGUAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN



© Clarke Modet & Cº 2007

INTERNAS

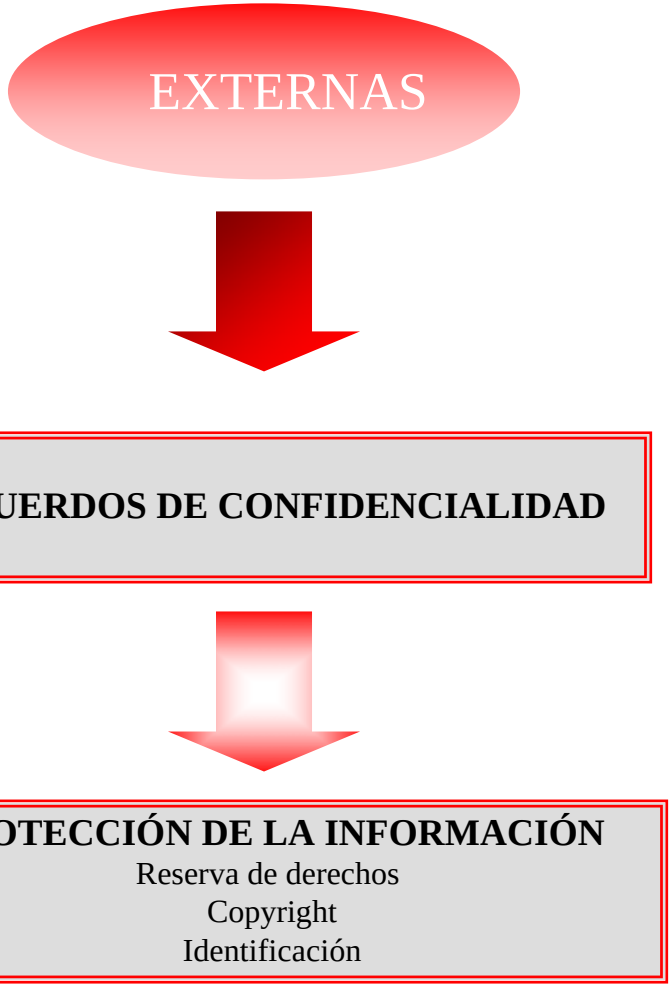
MEDIDAS LABORALES
Pactos de confidencialidad
No competencia
Código Ético

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO INNOVADOR
Criterios de clasificación

DEPÓSITO EN ESPACIOS FÍSICOS Y LÓGICOS: ACCESOS RESTRINGIDOS

MEDIDAS DEL ENTORNO LÓGICO
Encriptación de la información
Definición de perfiles
Sistemas de control de intercambio de información
Anti -virus
Disponer de un plan de contingencia (paliar riegos de pérdida de información crítica

© Clarke Modet & Cº 2007



© Clarke Modet & Cº 2007

DURACIÓN

No *está sujeta a límites temporales*, continúa de manera indefinida siempre que el secreto no se revele al público.

COSTE ECONÓMICO

No entrañan costes de registro (aunque puedan entrañar costos elevados destinados a mantener la información confidencial).

EFECTOS INMEDIATO

INDIVIDUALIDAD Y COMPETITIVIDAD

© Clarke Modet & Cº 2007

INGENIERÍA INVERSA

DIVULGACIÓN

Una vez que el secreto se divulga, todo el mundo puede tener acceso al mismo y utilizarlo.

NIVEL DE PROTECCIÓN

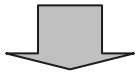
El nivel de protección varía significativamente de país en país, pero por lo general se considera bajo, especialmente cuando se compara con la protección brindada por una patente.

PATENTE POSTERIOR

Un secreto industrial puede ser patentado por cualquier otra persona que haya obtenido la información pertinente por medios legítimos.

© Clarke Modet & Cº 2007

¿Cuándo es recomendable proteger como Secreto Empresarial?



- El secreto no es patentable.
- Certeza de que se va poder mantener el secreto sobre la información.
- La información o el conocimiento no se considere de suficiente valor como para ser objeto de una patente.
- El secreto se refiere a un proceso de fabricación en lugar de un producto (ingeniería inversa).
- Sea solicitada una patente y se esté a la espera de que le sea concedida.
- Se trate de Software para poder impedir el desarrollo de programas derivados, protegiendo el código fuente.
- Ciclo de vida de la información no muy largo: proceso continúo de innovación y cambio

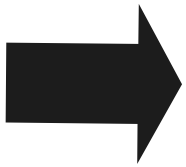
© Clarke Modet & Cº 2007

CRITERIOS Y PREGUNTAS PREVIAS

- ¿ Es necesaria la revelación pública?
- ¿ Es fácil aplicar ingeniería inversa o llegar al invento de forma independiente?
- ¿ Es una tecnología de rápida evolución?
- ¿ Estamos ante un área nueva de la tecnología?
- ¿Tenemos interés en licenciar?
- ¿Se prevén ingresos superiores a los costes de patentar?

© Clarke Modet & Cº 2007

ACCIONES LEGALES A EJERCITAR



ACCIÓN CIVIL DE COMPETENCIA DESLEAL

ACCIÓN CRIMINAL POR ESPIONAJE INDUSTRIAL

© Clarke Modet & Cº 2007

ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Ley 3/1991 de 10 de enero
de Competencia Desleal

DIVULGACIÓN

Comunicación del secreto a una persona que no debería haber accedido a él.

EXPLOTACIÓN

Obtención de algún tipo de ventaja propia o ajena del secreto ya sea por una utilización personal o por una posible venta

INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL

Inducción a trabajadores, clientes, proveedores y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos contraídos con los competidores

© Clarke Modet & Cº 2007

ACCIONES A EJERCITAR

Plazo para el ejercicio de las acciones

1 año desde que pudieron ejercitarse y legitimado tuvo conocimiento, en todo caso 3 años desde el momento de realización del acto

- *Declarativa de deslealtad*
- *De cesación*
- *Indemnización por daños y perjuicios*
- *Enriquecimiento injusto*
- *De remoción*
  (Medidas necesarias que eliminen los actos y situaciones u objetos que ocasionan la competencia desleal)
- *De rectificación*
  (Actos de competencia desleal en el sector publicitario)

© Clarke Modet & Cº 2007

De los delitos relativos al mercado y a los consumidores

(Arts. 278, 279 y 280 del Código Penal)

- Apoderarse por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos, o emplear alguno de los medios para descubrir un secreto de empresa.
- Difundir, revelar o ceder a terceros los secretos descubiertos.
- La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva y l a utilización del mismo en provecho propio.
- Realizar alguna de las conductas descritas anteriormente con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento.

La pena puede llegar a consistir en prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses

© Clarke Modet & Cº 2007

SISTEMAS ADR

(Sistemas Alternativos de Resolución de Disputas)

- MEDIACIÓN
- ARBITRAJE

RECOMENDABLE INCLUIR CLÚSULAS ARBITRALES O DE MEDIACIÓN EN EL PROPIO CONTRATO.

© Clarke Modet & Cº 2007

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

José Luis Sagarduy

jsagarduy@clarkemodet.com

© Clarke Modet & Cº 2007