GUÍA PRÁCTICA

START-UPS, CÓMO PROTEGER NUEVOS PROYECTOS

Qué debe hacer una start-up para proteger los distintos elementos que integran sus nuevos proyectos.

Pinsent Masons

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FINTECH e INSURTECH

Abril de 2019 · Madrid, España
www.asociacionfintech.es

Pinsent Masons España SLP

Idoya Arteagabeitia
Paloma Bru
Mar Cabrera
Miguel Garrido de Vega

GUÍA PRÁCTICA

START-UPS, CÓMO PROTEGER NUEVOS PROYECTOS

Qué debe hacer una start-up para proteger los distintos elementos que integran sus nuevos proyectos

Pinsent Masons

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FINTECH e INSURTECH

Introducción

La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) tiene por objetivo crear un entorno favorable para el desarrollo de startups y empresas Fintech e Insurtech en España, realizando labores de interlocución, comunicación y colaboración con los organismos y agentes relevantes del sistema para fortalecer su crecimiento y su ecosistema. AEFI representa a las Fintech mediante grupos verticales liderados por coordinadores especializados y cuenta con un área de investigación para la elaboración de proyectos que faciliten la dinamización del sector y permita compartir las buenas prácticas de la industria.

En la Asociación Española de Fintech e Insurtech los esfuerzos se focalizan en lograr que todas las empresas tecnológicas lleven al consumidor final productos fiables y seguros dentro del marco de la normativa actual española. Para ello, la Asociación Española de Fintech e Insurtech está diseñando e implementando procesos y reglas que permitan consolidar la competitividad y productividad de los modelos de negocio de las empresas Fintech en España y buscando inicialmente un modelo de autorregulación que conlleve transparencia y protección para el consumidor.

Este documento está enmarcado dentro de las iniciativas y objetivos que se ha marcado la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech- durante el año 2019, como servicio y apoyo a todos los asociados de la misma. Mediante este documento, gracias al trabajo realizado por Pinsent Masons, se pretende dar las guías necesarias para que los desarrollos incipientes estén protegidos frente al plagio o copia del total o parte. Los nuevos proyectos de empresas con un alto componente disruptivo deben estar informadas de cuales son los mecanismos óptimos para aplicar esta protección.

Así pues, este documento es para uso y consulta de los asociados de la AEFI.

Presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech
Rodrigo García de la Cruz.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

Pinsent Masons

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FINTECH e INSURTECH

Contenido

I. El porqué de esta Guía 6

II. ¿Qué es un proyecto empresarial? ¿Por qué es importante protegerlo? 7

III. Tipos de proyectos o activos empresariales y su protección jurídica: 8

(i) Obras artísticas, literarias o científicas

(ii) Software

(iii) Bases de datos que supongan una creación intelectual y/o una inversión sustancial de dinero, tiempo, esfuerzo o energía

(iv) Marcas

(v) Nombres comerciales

(vi) Patentes

(vii) Modelos de utilidad

(viii) Diseños industriales

(ix) Dominios web

(x) Know how y secretos empresariales

IV. Otros aspectos a tener en cuenta: 20

(i) Medidas contractuales para proteger la confidencialidad: el NDA

(ii) Bases aplicables a convocatorias, eventos y foros

(iv) El uso de tecnologías disruptivas: blockchain, IA

(iii) La licencia de uso

DECÁLOGO PRÁCTICO **22**

V. Legislación e información relacionada 26

Guía Práctica
Start-ups
Cómo proteger
Nuevos Proyectos

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

I. El porqué de esta Guía

En el contexto de una economía global, altamente dependiente de la tecnología y marcado por las modificaciones normativas, las start-ups constituyen el motor para el desarrollo de nuevos proyectos que promueven y lideran el desarrollo de la innovación tecnológica y empresarial y, en definitiva, la sociedad.

Sin embargo, en ocasiones, pese a su papel esencial en la sociedad y en el desarrollo del mundo empresarial, las start-up no son conscientes, o no tienen los conocimientos y/o recursos necesarios, para proteger los activos que utilizan para desarrollar sus ideas de negocio y sus nuevos proyectos.

Por este motivo, hemos elaborado esta **Guía práctica** sobre los principales activos que una start-up puede (y debe) proteger en relación con sus proyectos empresariales, identificando las vías de protección posibles al amparo del marco jurídico vigente. A efectos prácticos, se propone un Decálogo que puede servir como guía inicial a la hora de abordar un nuevo proyecto.

No obstante, se ha de tener en cuenta que la presente Guía practica no tiene carácter exhaustivo ni constituye asesoramiento legal por parte de un profesional, por lo que, si bien puede servir como aproximación práctica al concepto de proyecto empresarial y las formas de protegerlo, no debe tomarse como base legal para actuar en situaciones concretas.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

II. ¿Qué es un proyecto empresarial? ¿Por qué es importante protegerlo?

De forma previa al análisis de las vías para proteger los proyectos y sus distintos componentes es necesario comprender, en la medida de lo posible, qué se entiende por «proyecto empresarial».

Hablar de proyectos empresariales es hablar de ideas. Los proyectos empresariales nacen siempre a partir de una o varias ideas fruto de un proceso creativo, atraviesan una fase de desarrollo centrada en la búsqueda de recursos y, si todo va bien, se convierten en una realidad capaz no solo de ofrecer bienes y servicios útiles, sino también de generar riqueza para la sociedad.

Si bien en esta Guía práctica no ofreceremos la fórmula para encontrar la «idea maestra», si intentaremos definir las guidelines que deben tenerse en cuenta para proteger los proyectos e ideas en sus diferentes fases de creación e implementación, ya que estamos convencidos de que el éxito de un proyecto empresarial y/o idea depende, en gran medida, de contar con la protección adecuada en cada una de sus fases.

Ahora bien, la primera cuestión que se plantea es si se puede proteger jurídicamente una idea. ¿Existe alguna manera de registrar o patentar una idea en su conjunto antes, durante o una vez se ha puesto en marcha? A priori, la respuesta corta es negativa, ya que, de acuerdo con la legislación española vigente y aplicable no es posible patentar las meras ideas, métodos, reglas, teorías o planes. Las ideas, como tales, tampoco encajan en la descripción de otras figuras a las que también se les pueden reconocer derechos de propiedad industrial, como los modelos de utilidad o los diseños industriales, y tampoco es posible registrarlas por la vía de los derechos de autor.

Entonces, ¿qué se puede hacer para proteger un proyecto empresarial? La solución es más sencilla de lo que pueda parecer, y es que basta con analizar la naturaleza del proyecto en cuestión y los elementos concretos que lo componen, con el fin de identificar si alguno de ellos es susceptible de generar derechos por sí mismo y/o de protegerse de forma autónoma.

La segunda cuestión que se plantea es el momento en el que debe empezar a protegerse un proyecto empresarial. Pues bien, aunque el momento concreto dependerá del carácter del proyecto y/o de sus elementos, es recomendable que, en general, la actividad de análisis a la que nos hemos referido se lleve a cabo cuanto antes. De esta forma, conseguiremos anticiparnos a los eventuales problemas y evitar gastos futuros. Además, como veremos en el siguiente apartado, algunos proyectos (p.ej. las obras artísticas, científicas y literarias o el software) obtienen cierta protección desde el momento en que nacen y es posible conferirles un nivel adicional de seguridad, pero otros (p.ej. marcas y patentes) necesitarán inscribirse inevitablemente en algún registro público y/o articular cláusulas contractuales para generar esa protección.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

III. Tipos de proyectos o activos empresariales y su protección jurídica:

(i) Obras artísticas, literarias o científicas

Dentro de esta definición se incluyen todo tipo de obras de carácter artístico, literario o científico que, siendo originales, se hayan expresado por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Entre otras, aquí caben libros, folletos, impresos, escritos, discursos, composiciones musicales, obras teatrales, coreografías, obras cinematográficas y audiovisuales, esculturas, obras de pintura, cómics, ensayos, bocetos, planos, maquetas, diseños de obras arquitectónicas, gráficos, mapas y diseños topográficos, obras fotográficas y programas de ordenador.

¿Cómo puedo protegerlas? La legislación española concede derechos de propiedad intelectual (también llamados «derechos de autor») a los creadores, ya sean personas físicas o jurídicas, de este tipo de obras por el mero hecho de su creación. Los derechos de propiedad intelectual se dividen en:

a) Derechos morales - Protegen los intereses no económicos del autor, pertenecen a la esfera más vinculada a su personalidad y no se pueden ceder, embargar, enajenar o renunciarse a ellos: p.ej. divulgar la obra, que se reconozca la autoría, exigir que se respete la integridad de la obra, retirarla del comercio, etc.

b) Derechos de explotación - Protegen los intereses económicos del autor, permiten que se le compense por el uso de la obra (lo que se conoce como «liquidar» o «cobrar» derechos de autor) y pueden cederse de forma independiente a través de cláusulas contractuales: p.ej. reproducir la obra, distribuirla, comunicarla públicamente o transformarla.

La duración de estos derechos en Europa es de toda la vida del autor más setenta (70) años. Para hacerlos efectivos, el autor o titular puede instar por vía civil el cese de cualquier actividad infractora realizada por terceros, exigir una indemnización por daños materiales y morales, solicitar medidas cautelares de urgencia o, por ejemplo, instar la publicación en medios de comunicación de la resolución judicial en la que se reconozca su derecho.

Sin embargo, y como ya habremos adivinado, si estos derechos existen desde la creación de la obra sin necesidad de ningún trámite formal, el problema es otro: ¿cómo puede probarse su autoría o titularidad? Existen múltiples alternativas para dejar constancia temporal de quien ostenta los derechos sobre una obra: desde «remedios caseros», como el envío postal certificado de la propia obra a la atención de uno mismo o la inserción de la obra en el hash de una cadena de bloques, hasta opciones más oficiales, como el depósito notarial, la inscripción en registros privados online (p.ej. Safe Creative) o la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual. La elección de cuál de ellas es la más apropiada dependerá, en gran medida, del carácter de la obra, los recursos y las necesidades de sus titulares, si bien debe tenerse en cuenta que no todas tienen la misma eficacia jurídica ni sirven para certificar las mismos extremos,

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

por lo que se recomienda consultar a un profesional. Dicho esto, entre las opciones más habituales suelen encontrarse el depósito notarial (por su rapidez y su flexibilidad) y la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual (por sus bajos costes y su carácter de registro público), dado que la primera constituye una prueba plena de la veracidad, integridad y autoría de la obra y la segunda genera una presunción legal de autoría. En cualquier caso, no se trata de opciones excluyentes y ambas poseen el carácter de prueba cualificada.

Por último, y según mencionaremos en próximos apartados, este tipo de obras también podrían considerarse un secreto empresarial siempre que cumplan con una serie de requisitos, y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerlas.

(ii) Software

Un programa informático o software es toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea para obtener un resultado determinado, cualquiera que sea su forma de fijación.

¿Cómo puedo protegerlo? Como adelantábamos en el epígrafe anterior, la legislación española reconoce derechos de propiedad intelectual a los creadores y titulares del software por el mero hecho de su creación, por lo que, en puridad, no es necesario llevar a cabo registro o acción alguna para disfrutar de los derechos morales y de explotación y, en consecuencia, poder entablar las acciones legales asociadas a los mismos.

No obstante, en una economía cada vez más digitalizada, donde la inmediatez de las transacciones de bienes y servicios online se conjuga como la opción hegemónica y de futuro a la hora de plantear un proyecto empresarial, el software ha adquirido un papel de especial relevancia. La importancia de los programas informáticos es aún mayor en el caso de las start-ups, en tanto en cuanto suelen suponer, sino la esencia del propio proyecto empresarial, sí uno de sus elementos clave. En vista de todo ello, se hace imprescindible protegerlos por todas las vías posibles. Ahora bien, ¿qué es lo que debe protegerse en algo tan complejo e intangible como un software?

Es cada secuencia de instrucciones única y escrita en lenguaje de código (conocida como «código fuente») lo que diferencia un software de otro, ya que sirve para indicar al sistema informático qué debe hacer en cada situación concreta. Por tanto, proteger un software es proteger el código fuente que posibilita su ejecución. Para ello contaríamos, a priori, con los mismos mecanismos mencionados para el caso de las obras artísticas, científicas o literarias, si bien aquí resultaría más sencillo identificar algunos como alternativas más seguras que otros. La inscripción del software en el Registro de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, puede ser especialmente útil para probar la titularidad de un código fuente (ya que permite acreditar la fecha y hora de entrada del mismo), pero presenta ciertos inconvenientes, puesto que (i) se trata de un registro público cuyo contenido puede consultar cualquiera de forma legítima, (ii) los plazos previstos para que se estime una solicitud pueden llegar hasta los seis

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

meses desde la fecha de presentación de la obra y (iii) solo admite obras terminadas, lo que excluiría el work-in-progress y requeriría tramitar una nueva solicitud de inscripción (con sus correspondientes tasas y períodos) cada vez que se llevase a cabo una actualización del software. Por otro lado, también es posible el depósito de una copia del software ante notario y el levantamiento de un acta notarial, en la que, con el mayor detalle posible, se deje constancia de su contenido (incluyendo tanto una copia del código fuente como cuanta documentación técnica, preparatoria, manuales de uso e información se considere conveniente), de la identidad del titular del programa informático y de la fecha de depósito. Este mecanismo de protección es muy útil frente a plagios, además de ser un trámite rápido y ágil que no es costoso, no exige grandes requisitos formales ni limita la aportación de documentos.

Como veremos más adelante, y a mayores de lo anterior, el software también puede gozar de protección adicional por la vía del derecho de propiedad industrial en caso de formar parte de una patente o de un modelo de utilidad. Igualmente, siempre que cumpla con una serie de requisitos, un software podría considerarse un secreto empresarial y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerlo.

(iii) Bases de datos que supongan una creación intelectual y/o una inversión sustancial de dinero, tiempo, esfuerzo o energía

Es común que, a la hora de organizar un proyecto empresarial, se elaboren bases de datos, colecciones de obras ajenas y antologías de otros elementos independientes y que, por la selección o disposición de sus contenidos, estas bases de datos lleguen a constituir una creación intelectual.

Asimismo, hay ocasiones en las que el fabricante de una base de datos realiza una inversión sustancial, cualitativa o cuantitativamente, ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

¿Cómo puedo protegerlo? En el primero de los supuestos (bases de datos que, por la disposición de contenido, constituyan una obra original), la legislación española reconoce derechos de propiedad intelectual a los autores, que contarían con los ya conocidos derechos morales y de explotación por el mero hecho de su creación, siempre que la estructura sea creativa y original (para lo que se tendrán en cuenta, por ejemplo, los criterios de selección, la recepción de datos, su ordenación, almacenamiento y posible recuperación). En consecuencia, los autores podrían hacer valer sus derechos de propiedad intelectual mediante las correspondientes acciones legales y otorgarles un nivel de protección adicional mediante las mismas alternativas planteadas con anterioridad (depósito notarial, inscripción registral, etc).

Para el segundo de los supuestos (bases de datos para cuya creación se ha realizado una inversión sustancial), y con independencia de si también se aplica la protección como creación intelectual, la ley reconoce el llamado «derecho sui generis» al fabricante de esa base de datos. Mediante este derecho, el fabricante puede, dentro de ciertos límites, prohibir la extracción o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

del contenido de la base de datos, quedando al arbitrio de los tribunales, y a su propia instancia, la prueba de que ha existido tal reutilización o extracción.

En cualquier caso, conviene recordar que lo que en ambos supuestos se protege no es estrictamente el contenido de las bases de datos (que se compone de datos, informaciones u obras de terceros, las cuales siguen conservando sus propios derechos independientes), sino, por un lado, su estructura y, por otro, la inversión realizada para su elaboración. A este respecto, también es preciso tener en cuenta que, si el contenido de estas bases son datos de carácter personal, el titular/fabricante de las mismas estará sometido, ya sea en calidad de responsable o de encargado del tratamiento, a la legislación sobre protección de datos personales, por lo que deberá asegurarse de que está tratando esos datos de terceros de manera lícita (es decir, con una base jurídica legítima o con un título adecuado), y deberá tomar cuantas medidas técnicas y organizativas sean apropiadas para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de las bases, además de, en su caso, garantizar los correspondientes derechos de protección de datos a los titulares de los mismos; cumplir con la normativa sobre protección de datos de carácter personal desde el diseño de la propia base de datos y por defecto puede ser de vital relevancia para evitar requerimientos de información y/o el inicio de un eventual procedimiento sancionador por las autoridades de control.

Por último, y una vez más, siempre que cumpla con una serie de requisitos, una base de datos podría considerarse un secreto empresarial y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerla.

(iv) Marcas

La marca es un signo (gráfico, denominativo, tridimensional, sonoro o incluso olfativo) que permite a los empresarios distinguir sus productos o servicios frente a los productos o servicios de los competidores.

¿Cómo puedo protegerlas? Por su carácter de buque insignia de muchas empresas y start-ups, las marcas son de vital importancia no solo como signo distintivo para asegurar la explotación de productos o servicios frente a competidores, sino también para lograr un vehículo de comunicación eficaz con los consumidores que asegure el éxito del proyecto a largo plazo. Construir una marca sólida, que llegue a un gran público y sea capaz de transmitir la esencia de los servicios y productos con rapidez puede ser tarea de toda una vida, pero lo que está claro es que la protección jurídica debe ser el punto de partida imprescindible. La marca se protege mediante un título otorgado por los Estados y que confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, así como de impedir a otros su utilización (p.ej. impidiendo que coloquen el signo en sus productos o embalaje, que ofrezcan los productos bajo ese signo, que los utilicen redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, etc.) en los países en los que esté registrado. Son los llamados derechos de propiedad industrial y, para obtener la protección derivada de los mismos, es necesario no solo (i) proceder al registro válido de la marca ante el organismo público correspondiente (en el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas), sino también (ii) hacer un uso efectivo de la marca en cuestión (de lo contrario, los tribunales podrían declarar su caducidad).

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

Una vez superado el examen de oficio realizado por la OEPM, el período de oposición (durante el cual los terceros interesados podrán alegar las razones que consideren para impedir su registro) e inscrita la marca, el titular poseerá derechos de propiedad industrial sobre la misma durante el plazo de diez (10) años desde la fecha de solicitud; llegado el fin de ese período, si el titular desea seguir utilizando la marca, deberá renovar el registro por períodos sucesivos volviendo a abonar las tasas correspondientes. No obstante lo anterior, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

Para hacer efectivos los derechos de propiedad industrial, el titular de la marca puede instar por vía civil el cese de cualquier actividad infractora realizada por terceros, así como reclamar una indemnización por daños y perjuicios sufridos, adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación (p.ej. retirando del tráfico los productos y destruyendo los medios utilizados), la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca, la atribución en propiedad de tales productos y de los medios embargados o la publicación en medios de comunicación de la resolución judicial en la que se reconozca su derecho.

Por último, siempre que cumpla con una serie de requisitos, una marca no registrada podría considerarse un secreto empresarial y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerla.

(v) Nombres comerciales

El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Se distingue de la marca en que, mientras que esta distingue los productos o servicios que fabrica, comercializa o presta una empresa, el nombre comercial distingue a la propia empresa. Igualmente, se distingue de las denominaciones sociales inscritas en el Registro Mercantil en que estas últimas sirven para distinguir a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

¿Cómo puedo protegerlos? Al igual que la marca, el nombre comercial es un signo distintivo que se protege mediante los derechos de propiedad industrial otorgados por los Estados y que confieren a su titular el derecho exclusivo de utilizarlo en el tráfico económico, así como de impedir a otros su utilización en los países en los que esté registrado. De igual forma que con las marcas, es necesario registrarlos ante el organismo público correspondiente (en el caso de España, la Oficina Española de Patentes y Marcas) y hacer un uso activo del signo distintivo en cuestión.

La duración de la protección conferida también es de diez (10) años a partir de la fecha del depósito de la solicitud, y puede ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos, previo abono de las tasas. Para hacer efectivos los derechos de propiedad industrial asociados a un nombre comercial son aplicables las mismas acciones civiles

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

utilizadas para salvaguardar las marcas (excepto aquellas que, por la propia naturaleza del propio nombre comercial, no resultasen posibles).

(vi) Patentes

Con carácter general, llamamos «invención» a la creación, diseño o producción de alguna cosa nueva que antes no existía.

¿Cómo puedo protegerlas? En derecho español, existen dos mecanismos jurídicos para proteger las invenciones, en función de su aplicación, si bien ambos precisan de registro en los organismos correspondientes: las patentes y los modelos de utilidad (que veremos en el siguiente apartado). Una patente es un título exclusivo para explotar esa invención mediante la concesión por parte de los Estados de unos derechos exclusivos de propiedad industrial. No obstante, no todas las invenciones son patentables, sino solo aquellas que (i) sean nuevas, (ii) impliquen actividad inventiva y (iii) sean susceptibles de aplicación industrial. No pueden patentarse los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos, ni las obras literarias, científicas, artísticas, programas informáticos o cualquier otra creación estética referida en los epígrafes anteriores; de igual forma, no pueden patentarse los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales ni las formas de presentar informaciones e invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres (p.ej. la clonación de seres humanos, la modificación de la identidad genética y la utilización de embriones).

La patente concede a su titular el derecho de explotación exclusiva en el Estado o territorio correspondiente de la invención, a través de su fabricación, utilización, venta, importación, exportación, etc., durante un período de veinte (20) años desde la fecha de presentación de la solicitud, y siempre que su titular abone las correspondientes tasas anuales de mantenimiento. En contrapartida por la obtención de estos derechos exclusivos, el titular de la patente tiene la obligación de divulgar al público la invención patentada, de modo que los terceros puedan beneficiarse de los nuevos conocimientos y contribuir así al desarrollo tecnológico. También existe la posibilidad, durante los doce (12) meses posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de extender a nivel internacional la protección de la patente mediante tres vías:

a) Vía nacional, mediante la presentación de una solicitud de patente individualizada en aquellos Estados en los que se desea obtener la protección.

b) Vía europea, con la que se puede validar hasta en 40 Estados miembros del Convenio de Patente Europea.

c) Vía PCT, con la que se puede conseguir la protección hasta en 152 Estados.

Para hacer efectivos los derechos de propiedad industrial concedidos por la patente, el titular puede instar por vía civil el cese de cualquier actividad infractora realizada por terceros, así como reclamar una indemnización por daños y perjuicios sufridos, el embargo de los objetos producidos o importados y de los medios utilizados, la

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, la adopción de medidas para evitar que prosiga la infracción (p.ej. la transformación de los objetos embargados o su destrucción), así como la publicación en medios de la resolución judicial en la que se reconozca su derecho.

En España el registro de una patente se puede hacer en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial o en las oficinas de correos. Debe tenerse en cuenta que el proceso de solicitud de las patentes es un procedimiento jurídico reglado, de cierta complejidad y con plazos estrictos, generalmente inamovibles. Por esta razón, con anterioridad a solicitar una patente, se recomienda la valoración y análisis estratégico por parte de un abogado especialista y/o un Agente de la Propiedad Industrial, con quien el inventor deberá trabajar estrechamente hasta la consecución de la patente.

Por último, siempre que cumpla con una serie de requisitos, una patente no registrada podría considerarse un secreto empresarial y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerla.

(vii) Modelos de utilidad

Existen ciertas invenciones cuyo fin consiste en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

¿Cómo puedo protegerlos? Como anticipábamos en el epígrafe anterior, este tipo de invenciones son protegibles mediante su registro como modelos de utilidad. Al igual que en el caso de las patentes, los modelos de utilidad conceden derechos de propiedad industrial a su titular, con un contenido análogo al de éstas y siguiendo un procedimiento similar. Se encuentran excluidas de la protección de los modelos de utilidad, además de las materias e invenciones excluidas de patentabilidad ya señaladas, las invenciones de procedimiento, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. No debemos olvidar que, al igual que en el caso de las patentes, para que una invención sea susceptible de protección como modelo de utilidad, debe cumplir con los requisitos de (i) ser novedad, (ii) responder a una actividad inventiva y (iii) tener aplicación industrial.

La protección otorgada por el modelo de utilidad tiene una duración de diez (10) años desde la fecha de depósito de dicha invención, plazo durante el cual el titular ostenta el derecho en exclusividad del uso y comercialización de la misma. El mantenimiento del modelo de utilidad requerirá, igualmente, el abono anual de tasas de mantenimiento.

Igualmente, en España el registro de un modelo de utilidad se puede hacer en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en los Centros Regionales de Información en Propiedad Industrial o en las oficinas de correos. Al igual que con las patentes, el proceso de solicitud de un modelo de utilidad es un procedimiento jurídico reglado, de cierta complejidad y con plazos estrictos, generalmente inamovibles. Por esta razón, con anterioridad a solicitarlo, se recomienda la valoración y análisis estratégico por parte de un abogado especialista y/o un Agente de la Propiedad Industrial, con

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

quien el inventor deberá trabajar estrechamente hasta la consecución del modelo de utilidad.

Por último, siempre que cumpla con una serie de requisitos, un modelo de utilidad no registrado podría considerarse un secreto empresarial y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerlo.

(viii) Diseños industriales

Se entiende por diseño industrial la apariencia u ornamentación de un producto o de una parte de él, que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales. Debemos tener en cuenta que la definición de producto es muy amplia y engloba tanto productos industriales como artesanales. Como norma general, un diseño industrial puede consistir en objetos tridimensionales o bidimensionales (es decir, ornamentaciones), o una combinación de ambos. De esta forma, además de lo que podemos considerar tradicionalmente como diseño, se incluirían aquí las estructuras arquitectónicas, un escenario, la disposición del interior de una tienda, un escaparate, una portada de un libro o revista, una página web o una tipografía.

¿Cómo puedo protegerlos? Aquellos diseños que cumplan con estos requisitos pueden ser protegidos por su autor o titular a través de su registro como diseños industriales en los Estados o territorios correspondientes. El registro del diseño confiere a su titular el derecho exclusivo, desde su publicación y durante un periodo limitado de tiempo, a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entiende por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. La protección conferida por el diseño industrial se extiende no solo al propio diseño, sino también a cualquier otro que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente; esto es importante, por cuanto el titular puede extender los efectos de sus facultades a diseños industriales que sean muy similares al suyo.

Para hacer efectivos los derechos de propiedad industrial concedidos por el diseño industrial, el titular puede instar por vía civil el cese de cualquier actividad infractora realizada por terceros, así como reclamar una indemnización por daños y perjuicios sufridos, el embargo de los objetos producidos o importados y de los medios utilizados, la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados, la adopción de medidas para evitar que prosiga la infracción (p.ej. la retirada de los productos infractores y el embargo o destrucción de los medios), así como la publicación en medios de la resolución judicial en la que se reconozca su derecho.

El registro del diseño se otorga por periodos de cinco (5) años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse, previa solicitud de su titular y pago de la correspondiente tasa de renovación, por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco (25) años computados desde dicha fecha.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

En España, el registro de un diseño industrial se realiza en el Registro de Diseños, dependiente de la Oficina de Patentes y Española y Marcas. Al igual que con las patentes y los modelos de utilidad, el proceso de registro de un diseño industrial es un procedimiento jurídico reglado, de cierta complejidad y con plazos estrictos, generalmente inamovibles. Por esta razón, con anterioridad a solicitarlo, se recomienda la valoración y análisis estratégico por parte de un abogado especialista y/o un Agente de la Propiedad Industrial, con quien el diseñador deberá trabajar estrechamente hasta el registro del diseño industrial.

Por último, siempre que cumpla con una serie de requisitos, un diseño industrial no registrado podría considerarse un secreto empresarial y, por tanto, conceder a su titular una serie de acciones civiles para protegerlo.

(ix) Dominios web

Un dominio o sitio web es el conjunto de caracteres que identifican a cada sitio de internet accesible al usuario. Existen tres niveles de dominios:

a) Primer nivel - Se refieren a las terminaciones de los dominios, y se dividen, a su vez, en genéricos (p.ej. las terminaciones «.com», «.org», «.net», «.gob», etc) y territoriales (las terminaciones relativas a códigos de países, como «.es», «.it», «.uk», etc).

b) Segundo nivel - Se refieren a la palabra o conjunto de palabras antes del punto, que constituyen el verdadero nombre del dominio y son escogidas por los titulares a su conveniencia.

c) Tercer nivel - Cada una de las diferentes extensiones o subdominios de una página web.

¿Cómo puedo protegerlos? Antes de nada, para poder ostentar la titularidad sobre un sitio web es necesario registrarlo de manera legal en los organismos pertinentes. En el caso de los dominios genéricos de primer nivel, el organismo es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una entidad estadounidense sin ánimo de lucro responsable de alojar direcciones IP y gestionar dominios, entre otras cosas. Por su parte, la gestión de los dominios territoriales de primer nivel se lleva a cabo por las autoridades de registro designadas en cada país (en el caso de España, la autoridad encargada de los dominios «.es» es Red.es. Estos organismos suscriben contratos con los llamados agentes registradores (aquellos con quienes el usuario contrata directamente el registro del dominio web). De este modo, cuando se desee registrar un dominio web, es necesario acudir a uno de estos agentes registradores, confirmar que el dominio de segundo nivel en cuestión está libre y pagar la cuota correspondiente, que dará derecho a ostentar la titularidad de ese dominio durante un período determinado.

Sin embargo, el hecho de que (i) la asignación y registro de dominios web no dependa, en muchos casos, de organizaciones radicadas en nuestro país, sino de la ICANN (con sede en California), de que (ii) los agentes registradores no lleven a cabo ningún tipo de juicio de capacidad, identidad o finalidad de los potenciales titulares de un dominio

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

web, sino que se limiten a comprobar la disponibilidad del dominio e inscribirlo sobre la base de un mero criterio temporal y de que (iii) por la arquitectura del sistema de nombres de dominio diseñado por la ICANN, si bien sea imposible que existan dos nombres de dominio idénticos, sí sea posible registrar dos nombres de dominio que solo difieran en el primer nivel (p.ej. «.com» y «.es»), puede generar inseguridad jurídica y conflictos con terceros. Dicho esto, uno de los principales problemas que pueden surgir en relación con los dominios web es el que se deriva de su coincidencia con marcas denominativas registradas: como es lógico, para una start-up reviste una gran importancia que todos los elementos de un proyecto empresarial se identifiquen con la misma imagen de marca, pero ¿qué ocurre si, cuando intentamos registrar un dominio web con el nombre de nuestra marca nos topamos con que ya está registrado a nombre de un tercero que, no solo no lo utiliza, sino que, por transmitirnos su titularidad, nos exige una suma exagerada? Este registro de mala fe de un dominio que contiene los caracteres de una marca propiedad de otro es lo que se denomina cybersquatting o ciberocupación, y se trata de una de las prácticas más comunes en Internet.

Para la resolución de este tipo de conflictos, y aunque sigue siendo posible acudir a los tribunales (con el consiguiente problema de identificación del lugar en el que debe interponerse la demanda si estamos ante un titular extranjero), la ICANN ha establecido un marco extrajudicial de carácter global. Para asegurar su cumplimiento, se apoya en organizaciones delegadas compuestas por expertos en derecho de marcas y nuevas tecnologías (p.ej. la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual); en el caso de los dominios territoriales, existen sistemas análogos (p.ej. en España, exclusivamente para dominios «.es», la entidad pública empresarial Red.es ha acreditado a la Asociación Española de la Economía Digital como proveedor del servicio de resolución extrajudicial de conflictos, que actúa a través de la página «Recupera tu dominio»). De esta forma, todo aquel que ostente una pretensión de este tipo sobre un dominio web puede, previo pago de la tasa correspondiente, presentar una reclamación ante estas organizaciones; el titular del dominio está obligado a someterse a este tipo de mecanismo de resolución de conflictos, ya que lo habrá aceptado en las condiciones generales de registro del mismo. El procedimiento tiene muchas ventajas, ya que (i) es sencillo, (ii) se ejecuta por las propias entidades registradores de nombres de dominio y (iii) garantiza una rápida resolución online sin vistas o comparecencias físicas, salvo casos extraordinarios. No obstante, su eficacia es limitada, ya que (i) solo es válido para aquellos casos en los que medie mala fe y (ii) no es posible reclamar una indemnización por uso indebido del dominio ni existe compensación para quien pierde la titularidad del mismo.

En vista de todo lo anterior, ¿qué podemos hacer para proteger nuestro dominio web y, por consiguiente, nuestra marca? No existen soluciones de conjunto, si bien sí hay una serie de precauciones y medidas técnicas que pueden tomarse para afianzar la posición del titular de un dominio y defender sus distintos elementos:

• La legislación española en materia de marcas incluye la facultad del titular de una marca de prohibir su uso «en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio», siempre que se utilice dentro del tráfico económico. Por ello, es recomendable registrar el nombre de dominio como marca desde el mismo momento en que empiece a usarse.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

• Debemos asegurarnos de que solo compramos dominios de manos de agentes registradores debidamente acreditados ante la ICANN o los organismos nacionales, ya que es la única garantía de que están sujetos al marco extrajudicial de resolución de conflictos comentado. Asimismo, para evitar posibles ataques informáticos, es importante reforzar las claves de las cuentas online utilizadas al contratar con los agentes registradores y, en la medida de lo posible, utilizar aquellos que ofrezcan sistemas de autenticación múltiple. Algunos agentes registradores ofrecen servicios de protección contra el robo o hijacking de dominios web.

• En la medida de lo posible, es recomendable que el registro de un dominio web siempre se haga a nombre de una persona jurídica y que no se proporcionen datos de contacto de personas físicas pertenecientes a esa empresa, sino cuentas de correo y datos corporativos. Además de aumentar la seguridad desde el punto de vista de la protección de datos personales, esto contribuye a evitar que un dominio web pueda cancelarse o quedar suspendido por falta de respuesta de la persona de contacto. De igual forma, no se recomienda que las direcciones de correo asociadas a la web coincidan exactamente con el nombre del dominio web, puesto que pueden resultar más difíciles de recuperar en caso de pérdida o hijacking de este último.

• Finalmente, tanto el diseño gráfico de un dominio web, como el código fuente utilizado para programarlo y las bases de datos asociadas generarían derechos de propiedad intelectual y serían protegibles de forma independiente según lo que hemos descrito en apartados anteriores.

(x) Know how y secretos empresariales

Aunque no existe una definición tasada en la legislación española, podemos entender por know how el conjunto de conocimientos prácticos y técnicos, generalmente secretos, que el empresario ha obtenido durante el desarrollo de su actividad y que no desea que sean revelados a terceros. El concepto de know how entronca fuertemente con el de secreto empresarial, este sí definido por la legislación como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones: (i) ser secreto en el sentido de que no sea conocido por las personas pertenecientes a los círculos donde habitualmente se utilice dicha información, (ii) tener valor empresarial y (iii) haber sido objeto de medidas razonables por parte del titular para mantenerlo en secreto. El know how y/o los secretos empresariales son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva.

¿Cómo puedo protegerlos? Pese a constituir uno de los elementos clave para el desarrollo de las start-ups, la protección del know how y los secretos empresariales ha sido siempre una cuestión compleja debido a su carácter abstracto y no registrable como tal. No obstante, y pese a existir ciertas matizaciones teóricas y división de opiniones entre la doctrina acerca de la distinta naturaleza de ambas, lo cierto es que,

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

a día de hoy, el know how y el secreto empresarial pueden protegerse de manera análoga en España y son, por tanto, equiparables como activo inmaterial dentro de un proyecto.

Como hemos anticipado, el ordenamiento jurídico español ha reconocido recientemente como secreto empresarial todo aquel conocimiento o información que se ajuste a los requisitos definidos con anterioridad. Asimismo, ha definido como obtención ilícita de secretos empresariales todo acceso no autorizado a los documentos que contengan tales secretos o a partir de los cuales se puedan deducir, así como cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales, el incumplimiento de acuerdos de confidencialidad y la comercialización de «mercancías infractoras» (aquellos 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). El titular del secreto empresarial (entendido como la persona física o jurídica que ejerce el control sobre el mismo) podrá, además de las acciones legales que correspondan, instar acciones civiles contra los infractores para que (i) se declare la violación del secreto empresarial, (ii) se cesen/prohíban los actos que conlleven tal violación, (iii) se le atribuya la propiedad de las mercancías infractoras o se prohíba al infractor disponer de ellas, (iv) se retiren y/o destruyan los soportes no autorizados en los que se contengan los secretos y (v) se le indemnice por daños y perjuicios. Además, el titular de los secretos podrá solicitar medidas cautelares contra el infractor para que se cese/prohíba la utilización/revelación del secreto, para que se prohíba disponer de o se retengan las mercancías infractoras o para el embargo preventivo de bienes.

Conviene subrayar que, para poder acogerse a la definición de secreto empresarial, es necesario que el titular de la información haya tomado, con anterioridad, medidas razonables para protegerla. Entre las medidas consideradas razonables a la hora de proteger los secretos empresariales están el establecimiento de protocolos internos y medidas técnicas de seguridad, pero la confidencialidad tiene un papel preeminente. Para articularla es necesario suscribir acuerdos contractuales de diferentes tipos (cláusulas con empleados y directivos, contratos con terceros prestadores de servicios, socios comerciales o incluso clientes), donde se identifique con claridad qué se considera secreto empresarial en cada caso, se señale su carácter confidencial y las consecuencias de su revelación o utilización ilícita.

Por otro lado, también es posible proteger los secretos empresariales mediante su depósito notarial, del mismo modo mencionado para el software y otras obras objeto de propiedad intelectual. De nuevo, este mecanismo resulta de gran utilidad para mantener cualquier tipo de información segura y confidencial, ya que no solo es especialmente flexible al aceptar documentación de muy distinta naturaleza, sino que, además, el notario aporta un juicio sobre la legalidad de lo que se deposita y establece una identificación del titular y momento del depósito, circunstancias que serán tenidas por íntegras y veraces y, por tanto, constituirán prueba plena en caso de juicio.

Finalmente, y como ya hemos señalado en los epígrafes anteriores, la definición de secreto empresarial también puede servir para acoger todo tipo de información relativa a muchos de los elementos a los que hacemos referencia en esta guía (p.ej. marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, software, propiedad intelectual,

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

etc). Sobre todo, cuando se trate de activos que, por su naturaleza, precisen de un registro previo para generar derechos y todavía no lo hayan llevado a cabo o cuando estemos hablando de los ya mencionados proyectos work-in-progress, usualmente más desprotegidos debido a su carácter inacabado.

IV. Otros aspectos a tener en cuenta:

(i) Medidas contractuales para proteger la confidencialidad: el NDA

De entre todas las medidas existentes para proteger un proyecto empresarial, hay una que, por su amplitud de objeto, su libertad de configuración, su rapidez y su eficacia, debe ser la **piedra angular de toda start-up** en sus relaciones con terceros, ya se trate de empleados, directivos, proveedores de servicios, socios comerciales o clientes: el acuerdo de confidencialidad o Non Disclosure Agreement (NDA). Sus ventajas son múltiples, ya que (i) permite anticiparse a la transferencia de cualquier tipo de información y extender sus efectos de manera indefinida una vez acabada esta, (ii) su elaboración tiene un coste reducido, (iii) sirve para para proteger, si así se ha estipulado, todos y cada uno de los elementos de un proyecto empresarial novedoso compartido con un tercero y (iv) permite el establecimiento de una cláusula penal.

¿Cuál debe ser su contenido mínimo? Es muy importante (i) que el expositivo defina con claridad cual es el proyecto empresarial o elemento que se pretende proteger, (ii) que el objeto especifique qué debe entenderse por información confidencial y qué no, (iii) que se establezca una duración, definida o indefinida, para las obligaciones surgidas de este acuerdo, (iv) que en las obligaciones del receptor se establezca qué puede hacer y qué no con la información confidencial, (v) que se establezca un pacto de no competencia con empleados y directivos de la empresa receptora, (vi) que se establezca un protocolo de devolución o destrucción de la información confidencial, (vii) que se establezca qué sucede en caso de incumplimiento del acuerdo y si se prevén indemnizaciones, y que (viii) se acuerde bajo qué Fuero y jurisdicción se resolverán las controversias que pudieran surgir.

(ii) Bases aplicables a convocatorias, eventos y foros

Por su propia naturaleza, las start-ups son proyectos empresariales que requieren de alto nivel de presencia social y de una constante búsqueda de financiación externa y colaboradores, sobre todo en sus etapas iniciales. En este contexto, es común que muchas de las ferias, eventos, foros y convocatorias en las que un proyecto empresarial participe contengan disposiciones específicas en sus bases legales dirigidas a (i) otorgar carácter confidencial o no confidencial a la información divulgada y a los materiales creados o divulgados en/durante la celebración del evento, (ii) conceder licencias de derechos de propiedad intelectual sobre los materiales creados o divulgados por la start-up en/durante su celebración. En consecuencia, es recomendable efectuar

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

una lectura concienzuda de los términos y condiciones de todos los eventos en los que la start-up participe, y tratar de que toda divulgación de información esté siempre cubierta por la firma de un acuerdo de confidencialidad según lo que hemos mencionado en el epígrafe anterior.

(iii) La licencia de uso

Todos los activos enumerados con anterioridad son susceptibles de permitir a terceros la explotación de los derechos de uso asociados mediante la suscripción de un acuerdo de licencia. A la hora de redactar estos contratos, conviene delimitar con claridad qué facultades de uso exactas son las que se conceden al licenciatario, por cuanto tiempo y bajo qué circunstancias: por ejemplo, no es necesario licenciar el uso de un activo en su totalidad, sino que pueden licenciarse solo algunas formas de este uso, y solo para determinadas situaciones, territorios o períodos. Asimismo, debe especificarse si esta licencia de uso se concede con carácter exclusivo o no, y tener en cuenta las posibles infracciones de la misma a la hora de calcular el importe de las cláusulas penales.

(iv) El uso de tecnologías disruptivas: blockchain, IA

No son pocas las start-ups que, cada vez con mayor frecuencia, optan por proteger sus proyectos empresariales a través de tecnologías de última generación como la cadena de bloques (blockchain) o avanzados sistemas de inteligencia artificial (IA). Sus posibilidades son enormes, ya que, si se cuenta con los recursos adecuados, se pueden establecer medidas técnicas casi a medida, que permiten, por ejemplo, llevar a cabo una trazabilidad muy detallada de la vida de los activos y el acceso a los mismos, establecer un protocolo de permisos de uso de información mediante reconocimiento automático o implantar los llamados smart contracts, contratos inteligentes escritos en lenguaje informático, que son capaces de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismos, de manera autónoma y automática, sin intermediarios ni mediadores.
A pesar de sus innegables ventajas en cuanto a rapidez y seguridad, conviene recordar que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, su efectividad no es una cuestión pacífica ni que pueda deducirse de la legislación española a día de hoy y, en caso de conflicto, estaría sometida a interpretación casi totalmente libre de instituciones arbitrales y/o tribunales. Por ello, y al menos por el momento, se recomienda articular estas tecnologías como un método complementario, pero nunca sustitutorio, de otras fórmulas de eficacia indiscutible en el tráfico habitual, como la inscripción en registros públicos, la suscripción de contratos de confidencialidad o el depósito notarial.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

DECÁLOGO PRÁCTICO

(i) Si eres el autor de una obra artística, científica o literaria…

↘ …tienes derechos de propiedad intelectual sobre la obra por el mero hecho de haberla creado, y esos derechos te permiten explotarla en exclusiva y autorizar su uso moral y patrimonial.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños materiales y morales y (iii) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

↘ …y quieres reforzar su protección jurídica, puedes, entre otras opciones, (i) inscribirla en el Registro de la Propiedad Intelectual, (ii) en un registro online o (ii) depositarla ante un notario.

(ii) Si eres el autor de un software...

↘ …tienes derechos de propiedad intelectual sobre el mismo por el mero hecho de haberlo creado, y esos derechos te permiten explotarlo en exclusiva y autorizar su uso moral y patrimonial.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños materiales y morales y (iii) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

↘ …y quieres reforzar su protección jurídica, puedes, entre otras opciones, inscribirlo en el Registro de la Propiedad Intelectual o en un registro online, si bien el depósito ante notario puede ser más beneficioso por su flexibilidad, rapidez y confidencialidad.

(iii) Si eres el autor de una base de datos que suponga una creación intelectual...

↘ …tienes derechos de propiedad intelectual sobre la estructura y diseño de la misma por el mero hecho de haberla creado, y esos derechos te permiten autorizar su uso moral y patrimonial.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños materiales y morales y (iii) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

↘ …y quieres reforzar su protección jurídica, puedes, entre otras opciones, (i) inscribirla en el Registro de la Propiedad Intelectual, (ii) en un registro online o (ii) depositarla ante un notario.

(iv) Si eres el autor de una base de datos para cuya creación has realizado una inversión sustancial de medios financieros, energía, esfuerzo, tiempo o similar...

↘ …tienes derecho a prohibir la extracción o reutilización de partes sustanciales de la misma por terceros.

(v) Si eres el titular de una marca o nombre comercial…

↘ …una vez la hayas inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tendrás derechos de propiedad industrial que te permitirán explotarla en exclusiva y autorizar su explotación.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños y perjuicios, (iii) el embargo, destrucción, cesión con fines humanitarios o atribución en propiedad de los objetos producidos bajo tu marca o nombre comercial, (iv) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

↘ …y tu marca coincide con un nombre de dominio web registrado de mala fe a nombre de un tercero, puedes acudir a un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos para obtener la titularidad del dominio.

(vi) Si eres el titular de una patente o modelo de utilidad...

↘ …una vez la hayas inscrito en la Oficina Española de Patentes

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

y Marcas, tendrás derechos de propiedad industrial que te permitirán explotarla en exclusiva y autorizar su explotación.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños y perjuicios, (iii) el embargo, destrucción o atribución en propiedad de los objetos producidos bajo tu patente o modelo de utilidad, (iv) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

(vii) Si eres el titular de un diseño industrial…

↘ …una vez lo hayas inscrito en el Registro de Diseños, tendrás derechos de propiedad industrial que te permitirán explotarlo en exclusiva y autorizar su explotación.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños y perjuicios, (iii) el embargo, destrucción o atribución en propiedad de los objetos producidos bajo tu diseño, (iv) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

(viii) Si eres el titular de un dominio web…

↘ …es recomendable registrar el nombre de dominio también como marca.

↘ …es recomendable ser cuidadoso a la hora de especificar tus detalles identificativos durante el proceso de registro, tomar precauciones técnicas para el mantenimiento de claves de acceso y contratar siempre con agentes registradores válidos.

↘ …el diseño gráfico, el código fuente y las bases de datos asociados al dominio web generarían derechos de propiedad intelectual.

(ix) Si eres el titular de know how o secretos empresariales...

↘ …tienes derecho a prohibir su obtención ilícita por terceros siempre que hayas tomado medidas razonables (técnicas, organizativas y jurídicas) para protegerlos.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

↘ …para hacer valer tus derechos, puedes exigir (i) el cese de las actividades infractoras de terceros, (ii) una indemnización por daños y perjuicios, (iii) el embargo, destrucción o atribución en propiedad de los soportes no autorizados, (iv) que se declare la violación del secreto empresarial y (v) que se publique en medios la resolución en la que se reconozca tu derecho, así como solicitar medidas cautelares urgentes.

↘ …y quieres reforzar su protección jurídica, puedes depositarlos ante un notario.

(x) Recuerda que, como norma general…

↘ …una de las maneras más efectivas y sencillas de proteger un proyecto empresarial y todos sus elementos es la suscripción de acuerdos de confidencialidad.

↘ …muchos eventos y foros empresariales tienen sus propias normas acerca de la confidencialidad y la propiedad intelectual de los materiales divulgados, por lo que se recomienda la suscripción de acuerdos de confidencialidad.

↘ …si pretendes licenciar a terceros el uso de los elementos de tu proyecto empresarial, es recomendable delimitar con claridad las condiciones de esa licencia: qué, cómo y hasta cuando se licencia.

↘ …las tecnologías disruptivas como la blockchain o la inteligencia artificial pueden ser mecanismos muy efectivos para proteger los elementos de un proyecto empresarial, si bien es recomendable utilizarlas de forma complementaria y no sustitutiva de otros mecanismos tradicionales.

↘ …sea cual sea la naturaleza de tu proyecto empresarial y de los elementos que lo compongan, recuerda que, antes de ponerlo en marcha, siempre es recomendable consultar las distintas formas de protegerlo con un abogado especialista. Su intervención en el proyecto desde una fase temprana puede evitar multitud de problemas futuros y ahorrar costes de todo tipo.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

V. Legislación e información relacionada

• Sobre las obras artísticas, literarias o científicas, el software y las bases de datos que supongan una creación intelectual y/o una inversión sustancial: Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia

• Sobre las marcas y nombres comerciales: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

• Sobre las patentes y los modelos de utilidad: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

• Sobre los diseños industriales: Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

• Sobre los dominios web: Red.es e ICANN

• Sobre los secretos empresariales: Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales

© Pinsent Masons España, S.L.P. y Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI). Quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total y parcial, de esta obra, sin autorización por escrito de Pinsent Masons España, S.L.P. y Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI)
© Pinsent Masons, Pinsent Masons España S.L.P., Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) y sus correspondientes logotipos son marcas comerciales registradas, bien propiedad de Pinsent Masons España, S.L.P. y/o Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), bien para cuyo uso legítimo estas entidades han obtenido los derechos correspondientes.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

Pinsent Masons

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FINTECH e INSURTECH

Esta publicación ha sido redactada en términos generales y no puede utilizarse como base para amparar situaciones específicas. La misma No constituye asesoramiento legal específico. Asimismo, le rogamos que se abstenga de actuar de conformidad con la información contenida en este documento sin obtener un asesoramiento profesional específico con anterioridad. De precisar ese asesoramiento, puede ponerse en contacto con Pinsent Masons España, S.L.P., con el fin de tratar su caso en el marco de sus circunstancias particulares y formalizar una propuesta de servicios. En consecuencia, ni Pinsent Masons España, S.L.P. ni la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), ni los socios, empleados y agentes de estas dos entidades aceptan ni asumen responsabilidades ante pérdidas derivadas de acciones, realizadas o no, por cualquier individuo, al amparo de la información contenida en esta publicación o ante cualquier decisión basada en ella.

Este documento es exclusivamente para uso y consulta de los asociados de la AEFI -Asociación Española de Fintech e Insurtech-.

Pinsent Masons

INTERNATIONAL LAW FIRM WITH OFFICES ACROSS THE UK, EUROPE, THE MIDDLE EAST, AFRICA AND ASIA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FINTECH e INSURTECH

AEFI LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN DE ESPAÑA COMO HUB FINANCIERO MUNDIAL

CREANDO UN ENTORNO FAVORABLE PARA EL DESARROLLO
DE EMPRESAS FINTECH E INSURTECH EN ESPAÑA