

BLOQUE 8: Propiedad industrial e intelectual y derechos de imagen

Sesión 13 (4 de diciembre de 2024): Consultas recurrentes en esta materia y cómo prevenir costes y daño reputacional

- Lidia Vidal y María Gutiérrez-Bolívar (Pinsent Masons)
 - Marta Ramos Riccitelli (Garrigues)



ÍNDICE

1. Introducción
2. Derechos de propiedad intelectual
 - A. Regulación y conceptos básicos
 - B. ¿Cómo y porqué es necesario protegerlos?
3. Derechos de propiedad industrial
 - A. Regulación y conceptos básicos
 - B. ¿Cómo y porqué es necesario protegerlos?
4. Derecho a la propia imagen
 - A. Regulación y conceptos básicos
 - i. Derecho de propiedad intelectual
 - ii. Derecho a la propia imagen
 - iii. Protección de datos
 - B. ¿Cómo y porqué es necesario protegerlos?
5. Principales consecuencias del uso de derechos de IP y de datos personales sin las salvaguardas correspondientes
6. Casos prácticos

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Regulación y conceptos básicos

1 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- ✓ **Regulación** - Regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1996
- ✓ **¿Que incluye el derecho de propiedad intelectual?** - Incluye derechos personales y patrimoniales que corresponden a los autores de todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas por el solo hecho de su creación.

2 DERECHOS DEL AUTOR

- ✓ **Autor** - Plena disposición y derecho exclusivo a la explotación de la obra
- ✓ **Condición de autor** - Carácter irrenunciable y no transmisible, no se extingue con el transcurso del tiempo, así como tampoco entra en el dominio público ni es susceptible de prescripción.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Conceptos básicos

1. Obras Protegidas

- Libros, composiciones musicales, obras dramáticas, cinematográficas, esculturas, pinturas, arquitectónicas, mapas, fotografías y programas de ordenador
- Título de una obra original también protegido



2. Obras Derivadas – Traducciones, adaptaciones, etc.

3. Exclusiones de Protección – textos normativos, formulas, juegos, descubrimientos científicos, etc.



$$(x + a)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k a^{n-k}$$



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A. Conceptos básicos

1 DERECHOS CONEXOS

- ***Derechos morales*** – reconocidos para autores y artistas intérpretes o ejecutantes. Son irrenunciables e inalienables y acompañan al autor durante toda su vida (herederos o causahabientes al fallecimiento también).
 - ✓ Reconocimiento de la condición de autor
 - ✓ Reconocimiento del nombre del artista sobre sus interpretaciones o ejecuciones
- **Derechos de carácter patrimonial**
 - ✓ ***Derechos de explotación*** – corresponden al autor el ejercicio exclusivo de estos derechos en cualquier forma y que no podrán ser realizados sin su autorización (derechos exclusivos y de remuneración).
 - ✓ ***Derechos compensatorios*** – derecho por copia privada que compensa los derechos de propiedad intelectual dejados de percibir por razón de las reproducciones de la obras o prestaciones protegidas para uso exclusivamente privado del copista.

2 CITAS Y RESEÑAS

- ✓ ***Requisitos*** – fragmento que incluya una obra ya divulgada; inclusión a título de cita; con fines docentes o de investigación; se indique la fuente y el nombre del autor de la obra; que la medida o extensión del fragmento debe estar justificada por el fin de la incorporación.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

B. ¿Cómo y porqué es necesario protegerlo?

SUJETO	MECANISMOS DE PROTECCIÓN	BENEFICIOS
A) AUTOR	1. Registro de la propiedad intelectual – Institución registral pública y oficial cuyo objeto es la inscripción de obras de PI. Es voluntario y no constitutivo. 2. Registro Notarial – depósito de obras o copias de estas para su custodia o como garantía de un contrato y debe fijar las condiciones de restitución. 3. Contractuales – contrato laboral; contrato de obras y colaboración, obras colectivas y derechos conexos; contrato de licencia/cesión; acuerdo de confidencialidad.	1. Registro de la propiedad intelectual – Prueba cualificada; efectos publicitarios y previene el plagio; hipoteca; facilita la actividad comercial; evita conflictos futuros en casos de coautoría. 2. Depósito notarial – Prueba cualificada y celeridad y ausencia de formalidades especiales. 3. Contractuales – Bajo coste; prueba privada; evita conflictos y/o reclamaciones de terceros.
B) USUARIO	1. Contractuales – a través del contrato de licencia/cesión, si una entidad quiere utilizar en el mercado los derechos de Propiedad Intelectual de un tercero es necesario que cuente con la autorización de este a través de un contrato de licencia. Se recomienda también la firma de un acuerdo de confidencialidad.	1. Contractuales - Bajo coste; prueba privada; evita conflictos y/o reclamaciones de terceros.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Regulación y conceptos básicos

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Definición - La propiedad industrial es el derecho exclusivo que posee una persona física o jurídica sobre una invención, un signo distintivo, o un diseño industrial. En España existen varios derechos de propiedad industrial: Marcas, nombres de dominio, patentes, modelos de utilidad, etc.

1 **Marcas y nombres comerciales**

Funciones

- ✓ Protegen signos distintivos que diferencian productos o servicios
- ✓ Permiten identificar el origen empresarial y sirven como indicador de calidad
- ✓ Registro válido por 10 años, renovable por períodos de 10 años

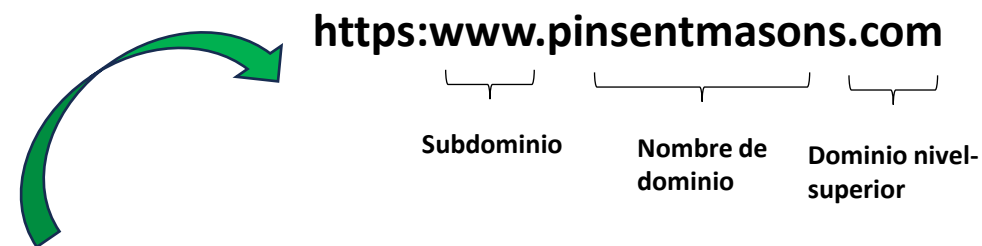


Imágenes sacadas de *pixaby*

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Conceptos básicos

2 Nombres de dominio



Definición - Identificadores en Internet para localizar máquinas o grupos de máquinas en la red.

Características principales :

- ✓ Es un recurso público de numeración, direccionamiento y denominación, de titularidad pública, por lo tanto, a través de su asignación, lo que se concede es un derecho de uso y no la propiedad de éste
- ✓ Asignados por Red.es con vinculación a España
- ✓ Permiten tener presencia en Internet y acceso a servicios y productos
- ✓ Es el nombre de referencia de una determinada persona o empresa en internet

3 **Patentes y modelos de utilidad** – las patentes tienen una duración de 20 años y protege invenciones consistentes en aparatos, productos y procedimientos. Los modelos de utilidad tienen una duración de 10 años y protegen invenciones consistentes en aparatos y productos (invenciones técnicas).

4 **Diseños industriales** – protegen la apariencia externa de los productos. Duran 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud y son renovables por periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

B. ¿Cómo y porqué es necesario protegerlo?

SUJETO	MECANISMOS DE PROTECCIÓN	BENEFICIOS
A) AUTOR	Registro de la propiedad industrial ✓ para la protección de marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad y diseños ✓ Es constitutivo ✓ Protección por niveles: Nacional (OEPM) / Europeo (EUIPO) / Internacional (WIPO) Nombres de dominio – registro ante Red.es a través del registro dominios.es. // a través de cualquiera de los agentes registradores acreditados de ICANN (código genérico de alto nivel (p.ej. “.com”). Contractuales - contrato laboral; contrato de colaboración o desarrollo; contrato de licencia/cesión; acuerdo de confidencialidad.	Registro de la propiedad intelectual – Prioridad registral; Derecho exclusivo frente a terceros; Efectos publicitarios y previene el plagio; activo; facilitan la actividad comercial: prestigio. Contractuales – Bajo coste; prueba privada; evita conflictos y/o reclamaciones de terceros.
B) USUARIO	Contractuales – a través del contrato de licencia/cesión, si una entidad quiere utilizar en el mercado los derechos de Propiedad Industrial de un tercero es necesario que cuente con la autorización de este a través de un contrato de licencia. Se recomienda también la firma de un acuerdo de confidencialidad.	Contractuales - Bajo coste; prueba privada; evita conflictos y/o reclamaciones de terceros.

DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN

A. Regulación y conceptos básicos

Derecho a la propia imagen - Protección desde tres perspectivas legales: propiedad intelectual, propia imagen y protección de datos

1

Derecho de Propiedad Intelectual

- ✓ Protección de las imágenes por derechos de propiedad intelectual
- ✓ Derechos morales y uso exclusivo de derechos de explotación, así como reproducción, distribución, comunicación, etc.
- ✓ Necesidad de autorización expresa del autor para uso, reproducción o publicación
- ✓ Existen bancos de imágenes libres de derechos de autor

2

Derecho a la Propia Imagen

- ✓ Derecho de la personalidad que protege la información gráfica de los rasgos físicos personales
- ✓ Impide la obtención, reproducción o publicación no autorizada
- ✓ Protección constitucional frente a reproducciones que lesionan el buen nombre y vida íntima
- ✓ Regulado por la Ley Orgánica 1/1982
- ✓ Intromisión ilegítima

DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN

A. Regulación y conceptos básicos

- 3 **Protección de datos y derecho a la propia imagen** - Derecho de la personalidad que protege la información gráfica de los rasgos físicos personales
- **Definición de Dato Personal** - Imagen de una persona identificada o identificable considerada dato personal según RGPD y LOPDGDD.
 - **Tratamiento de Imágenes**
 - ✓ Operaciones realizadas sobre las imágenes (por procedimientos automatizados o no)
 - ✓ Sujeto a requisitos del RGPD y LOPDGDD
 - **Responsable del Tratamiento**
 - ✓ Persona física o jurídica que determina finalidades y medios
 - **Información al Interesado** - Identidad y datos de contacto del responsable; datos de contacto del DPD; fines y bases legales del tratamiento; intereses legítimos si los hubiera; los destinatarios; existencia de transferencias.
 - **Actividades Comunes de Tratamiento**
 - ✓ Marketing y publicidad
 - ✓ Videovigilancia
 - **Condiciones del Consentimiento** – Libre; específico; informado e inequívoco
 - **Edad Mínima para Consentimiento** – 14 años

DERECHOS A LA PROPIA IMAGEN

B. ¿Cómo y por qué es necesario protegerlo?

MECANISMOS DE PROTECCIÓN	BENEFICIOS
1. AUTORIZACIÓN Si una entidad quiere usar una imagen de un tercero necesita obtener su consentimiento. Esto se hace a través de una autorización que permite a dicha entidad utilizar la imagen de otra persona y por la cual ceda todos los derechos de IP. <u>Contenido</u> ✓ Identificación cedente ✓ Método de captación y los usos o finalidades autorizadas ✓ Lugar, medios y soportes de utilización ✓ Alcance y duración de la cesión ✓ Información relativa al tratamiento de datos ✓ Firma o consentimiento expreso del cedente	• Garantiza la seguridad y existencia de una base legal de la relación entre las partes • El cesionario podrá establecer el alcance de la cesión protegiendo sus intereses • Dicho documento privado tiene valor probatorio (puede utilizarse en los tribunales en caso de incumplimiento).

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL USO DE DERECHOS DE IP Y DE DATOS PERSONALES SIN LAS SALVAGUARDAS CORRESPONDIENTES

1

Daños Económicos

- ✓ Reclamaciones del titular de los derechos de IP
- ✓ Gastos de abogados, multas, indemnizaciones

2

Daños Operacionales

- ✓ Incapacidad de utilizar el derecho en el mercado
- ✓ Interrupciones en las operaciones o retirada de productos

3

Daños Reputacionales

- ✓ Falta de protección de los derechos
- ✓ Pérdida de confianza de inversores y socios
- ✓ Impacto en la marca

4

Multas Administrativas por incumplimiento de la normativa de protección de datos

- ✓ Hasta 20.000.000 de euros o el 4% del volumen de negocios total anual global de la entidad

CASOS PRÁCTICOS



CASO PRÁCTICO N.º 1

Derechos de propiedad industrial e intelectual

La Fundación Pinsent Masons quiere empezar a comercializar unos peluches para recaudar dinero para los niños de Gaza, bajo el nombre de “TeddyG”. Para ello, quiere contratar a un tercero para que le diseñe los peluches.

- A) ¿Tiene que tomar alguna medida para contratar al tercero?***
- B) ¿Y si el diseñador fuese un empleado del equipo de IT?***
- C) ¿Tiene que tomar alguna medida para a vender los peluches?***

CASO PRÁCTICO N.º 1

SOLUCIÓN A

Es fundamental establecer las siguientes protecciones contractuales:

1. **Acuerdo de confidencialidad:** antes de iniciar el proceso de contratación es recomendable firmar un acuerdo de confidencialidad entre ambas partes.
2. **Contrato de prestación de servicios:** una vez seleccionado al tercero, en el contrato de prestación de servicios la Fundación deberá asegurarse de que cuenta con una cesión de la titularidad del diseño y cualquier otro derecho de IP, como por ejemplo los derechos de autor sobre los dibujos, etc. con el alcance y para finalidades que necesita. Dicha cesión se deberá regular, en la correspondiente **cláusula de IP** del contrato.

SOLUCIÓN B

Es fundamental establecer las siguientes protecciones contractuales:

1. **Contrato laboral:** Es recomendable incluir en todos los contratos laborales una **cláusula de IP** por la que se establezca que la participación del empleado en el desarrollo de derechos de propiedad intelectual e industrial es bajo la condición de asalariado y que son titularidad de la entidad, siempre que lo permita la ley.

SOLUCIÓN C

1. **Registro del nombre comercial:** registrar el nombre "TeddyG" como nombre comercial para protegerlo legalmente y evitar que otros lo utilicen. Para ello, es necesario determinar ámbito de protección que queremos dar al nombre comercial (nivel nacional, europeo o internacional) y realizar la presentación de la solicitud de registro ante el registro correspondiente. El nombre comercial gozará de protección registral **desde la fecha de presentación de la solicitud, durante un plazo de 10 años**, renovables por períodos sucesivos de 10 años.
2. **Registro del diseño:** registrar el diseño del peluche para protegerlo legalmente y evitar que terceras entidades lo copien. Al igual que con el nombre comercial, es necesario determinar ámbito de protección que queremos dar al nombre comercial (nivel nacional, europeo o internacional) y realizar la presentación de la solicitud de registro ante el registro correspondiente. La protección registral de diseño dura 5 años desde la fecha de presentación de la solicitud y es renovable por periodos sucesivos de 5 años hasta un máximo de 25 años.

CASO PRÁCTICO N.º 2

Protección de datos y derechos de imagen

La Fundación Pinsent Masons va a organizar un evento para recaudar fondos y concienciar sobre sus proyectos. Durante el evento, se quieren capturar numerosas imágenes que pueden incluir a socios, empleados y participantes.

A) ¿Qué medidas tiene que adoptar la Fundación para poder publicar dichas imágenes a través de redes sociales y su página web?

B) ¿Y si solo las quiere compartir entre los asistentes del evento?

CASO PRÁCTICO N.º 2

SOLUCIÓN A)

1. Obtener el Consentimiento Informado:

- **Antes del Evento**, debe obtenerse una **autorización** por la que los asistentes consientan el uso de sus imágenes, voz y nombre, para las finalidades para las que quieren ser utilizadas por la Fundación.

2. ¿Contenido de la autorización?

- La autorización debe tener el siguiente alcance:
 - **Cláusula de cesión de derechos de IP:** Incluir la cesión de los derechos de IP al amparo de la Ley Orgánica 1/1982 para el uso de dichas imágenes, en el que se recaben los datos del sujeto afectado. Para ello es fundamental: Identificación cedente, Método de captación y los usos o finalidades autorizadas, Lugar, medios y soportes de utilización, Alcance y duración de la cesión.
 - **Cláusula informativa de protección de datos:** por la que se informe de la utilización de dichos datos personales, indicando la finalidad, las bases legales, quien es el responsable del tratamiento de esos datos, los derechos que pueden ejercitarse, si se van a llevar a cabo cesiones o transferencias de esos datos y el periodo de conservación de estos.
 - **Firma o consentimiento expreso del cedente.** Si hay menores de edad en el evento la autorización tendrá que ir firmada por sus padres/tutores legales.

3. ¿Formato?

- **No hay ningún requisito**, se podrá hacer a través de una autorización en papel o en formato electrónico, e incluso a través de un formulario. Ahora bien, es fundamental que dicho formulario permita o bien recabar la firma o el consentimiento expreso del cedente.

4. Falta de autorización:

Si alguno de los asistentes no ha firmado la autorización NO podrá aparecer en ninguna fotografía o vídeo y en el caso de que apareciera debéis eliminarle de la misma.

SOLUCIÓN B): Aunque el uso sea interno, sigue siendo necesario obtener la **autorización** de los asistentes para tomar y compartir sus imágenes.

¿ALGUNA PREGUNTA?



¡MUCHAS GRACIAS!