

Incluye



Papel



Digital

# La protección de ideas, invenciones, marcas y otros activos intangibles





# La protección de ideas, invenciones, marcas y otros activos intangibles

© LA LEY, 2023

© LA LEY Soluciones Legales, S.A.

**LA LEY Soluciones Legales, S.A.**

C/ Collado Mediano, 9

28231 Las Rozas (Madrid)

**Tel:** 91 602 01 82

**e-mail:** [clienteslaley@aranzadilaley.es](mailto:clienteslaley@aranzadilaley.es)

<https://www.laley.es>

**Primera edición:** Noviembre 2023

**Depósito Legal:** M-32432-2023

**ISBN versión papel con complemento electrónico:** 978-84-9090-720-7

**ISBN versión electrónica:** 978-84-9090-721-4

Diseño, Preimpresión e Impresión: LA LEY Soluciones Legales, S.A.

*Printed in Spain*

© **LA LEY Soluciones Legales, S.A.** Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, LA LEY Soluciones Legales, S.A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a **Cedro** (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

El editor y los autores no asumirán ningún tipo de responsabilidad que pueda derivarse frente a terceros como consecuencia de la utilización total o parcial de cualquier modo y en cualquier medio o formato de esta publicación (reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, publicación, reutilización, etc.) que no haya sido expresa y previamente autorizada.

El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES no será responsable de las opiniones vertidas por los autores de los contenidos, así como en foros, chats, u cualesquiera otras herramientas de participación. Igualmente, LA LEY SOLUCIONES LEGALES se exime de las posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual y que sean imputables a dichos autores.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES queda eximida de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través de sus PRODUCTOS. Ni tampoco por los Contenidos prestados u ofertados por terceras personas o entidades.

LA LEY SOLUCIONES LEGALES se reserva el derecho de eliminación de aquellos contenidos que resulten inveraces, inexactos y contrarios a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres.

**Nota de la Editorial:** El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de **LA LEY Soluciones Legales, S.A.**, es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.

La AP Vizcaya comparte el criterio del Juzgador de instancia sobre que, en efecto, se ha producido una objetiva alteración de la obra ideada y ejecutada por el arquitecto autor del puente en cuestión, pero no comparte el criterio de dicho Juzgador según el cual el arquitecto venga obligado a sufrirla en atención al servicio público al que dicha obra atiende, al tratarse de una obra pública que satisface un interés de la misma naturaleza, el cual consiste en facilitar la comunicación peatonal entre dos partes del municipio de Bilbao.

Al contrario, la sentencia dictada en apelación considera que **el derecho moral** que corresponde al arquitecto de exigir el respeto a la integridad de su obra e impedir cualquier alteración o modificación de la misma en perjuicio de sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación, no queda anulado, solapado o excluido en el presente caso por el interés público que la obra contribuye a aportar o a satisfacer, por lo que revoca la Sentencia dictada por el Juzgado de instancia en este extremo.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil sostenía que, de haberse planteado el conflicto entre dos intereses privados, como ocurriría si la obra propiedad del municipio se destinara a un uso particular o privado, la recíproca limitación de derechos podría determinar el abuso que se produce por una alteración que, en palabras del Tribunal Supremo, «*altera la concepción artística que tuvo el autor*» (STS de 15 de diciembre 1998, rec. 2055/1994). Dos intereses privados merecen semejante protección, y si el propietario de la obra o el autor padecen menoscabo de su derecho merecen ser amparados.

Pero consideró que en este caso **el uso a que se destinaba la creación del demandante era público**, aunque ello se cuestionase por el actor. Entendía que era preciso por ello analizar si efectivamente había o no tal interés y, de existir, ponderar el conflicto que surgía entre el derecho de autor y el interés público que derivaba de la finalidad que atiende el puente, ...

Si se ponderaban ambos intereses, indicaba el juez de lo mercantil, el público debía prevalecer sobre el privado, aunque este último mereciera toda la consideración, y citaba en apoyo de esta tesis a parte de la doctrina, que ya había advertido con anterioridad que en el caso de obras arquitectónicas el derecho del arquitecto a la integridad de la obra «o es absoluto y debe ser ponderado cuando su creación tenga una finalidad comercial o utilitaria» (MARTÍNEZ ESPÍN), o que «los derechos de autor sobre estas obras pueden verse restringidos en función del uso y destino de las mismas» (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO).

Frente a ello, la Audiencia considera que **el conflicto de intereses (públicos y privados) pudo evitarse** ya que el Plan urbanístico de la ciudad podía haberse culminado sin vulnerar los derechos de Calatrava si los demandados (Ayuntamiento de Bilbao, promotora y constructora de la pasarela adherida al puente) hubiesen encargado desde el principio la totalidad de la obra, puente o paso a un mismo arquitecto (fuera el

demandante u otro distinto), sea, una vez construido el «Zubi Zuri», encomendando el resto de la obra al propio demandante; o bien, una vez recibido el puente «Zubi Zuri», arbitrando otra obra distinta que permitiera su finalidad de manera diferente, pero sin necesidad de tocar para nada el «Zubi Zuri» (interés público satisfecho a nivel de mera posibilidad, sin duda no tan cómodo que el supuesto anterior, pero sin afección tampoco de derechos de autor).

### 2.1.1.7. *Objeto de la propiedad: obras derivadas*

Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original, también son objeto de propiedad intelectual (art. 11 TRLPI 96):

- Las traducciones y adaptaciones.
- Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.
- Los compendios, resúmenes y extractos.
- Los arreglos musicales.
- Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.



#### TÉNGASE EN CUENTA:

El TS, Sala Primera, de lo Civil, S de 16 de Mayo de 2023, rec. 5259/2019, establece que *«Conforme al art. 11.1º LPI, la traducción se considera una obra derivada que también genera derechos de propiedad intelectual para la traductora, entre los que se encuentran, dentro de los derechos de explotación, el derecho de reproducción, que no puede ser realizada sin su autorización, salvo en los casos previstos en la Ley (art. 17 LPI)».*

### 2.1.1.8. *Objeto de la propiedad intelectual: colecciones y bases de datos*

#### COLECCIONES Y BASES DE DATOS

De conformidad con el art. 12 TRLPI 96, también son objeto de propiedad intelectual las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

- La protección de estas colecciones se refiere únicamente a su **estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos**, no siendo extensiva a éstos.

- A estos efectos se consideran **bases de datos** las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

La protección reconocida a estas bases de datos no se aplica a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos.

La AP Barcelona, Sección 15ª, S de 19 de Enero de 2018, rec. 368/2016, analiza la diferente jurisprudencia que define el concepto de base de datos.

#### DERECHO DE AUTOR SOBRE LAS BASES DE DATOS

El art. 12 TRTRLPI 96 lo que protege son las BASES DE DATOS: la creación intelectual aludida por el precepto es la propia base de **datos**.

Así, la **creación intelectual en que consiste una base de datos** viene definida por la doctrina más relevante en la materia como **un proceso** por el cual el autor «selecciona los documentos que van a formar parte de la misma, en una función intelectual propia de su **actividad creativa**; busca los caminos lógicos de recepción de los datos, de acuerdo con la calidad de las vías de información de que dispone, eligiendo un camino óptimo de recepción e un flujo de información determinado; procede a la ordenación y clasificación de los mismos, con unos criterios intelectuales propios, que asocian informaciones y datos, y asimilan, igualan o identifican unos datos con otros en consonancia con su contenido; almacena física y lógicamente los datos, somete a los mismos, de acuerdo con una definición de unidades de información, a un tratamiento que permita su recuperación —en una respuesta pertinente y óptima, en cuanto a calidad y cantidad, a la consulta del usuario—, y mantiene y actualiza todo este ciclo de tratamiento de la información.

Además, ha tenido que confeccionar e idear, con unas técnicas de análisis documental, un formato específico de selección de contenidos, una clasificación por conceptos de la que ha resultado un diccionario de términos y una posibilidad de ecuación de consulta, así como la definición de unas técnicas de análisis de recuperación de la información. *Todo ello, en conjunto, conforma la base de datos que es objeto de protección por su carga de obra creativa, intelectual y original que la sitúa, clara y específicamente dentro de la protección del derecho de autor*». DAVARA RODRÍGUEZ, M.A. *Anuario de Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 2005*. Ed. Davara and Davara Asesores, Madrid 2005, pág. 370.

Por lo tanto, en el art. 12 TRTRLPI 96:

- Se protegen las **creaciones intelectuales**.

El art. 12 TRTRLPI 96 se refiere a las bases de datos como **creaciones intelectuales** como resultado de todo un proceso o itinerario lógico de la información que podría desglosarse en los siguientes pasos:

- La selección (qué datos son los que interesan o resultan idóneos para la optimización del producto).
- La recepción (cómo se pueden recabar esos datos de forma que configuren un todo utilizable o «más o menos perfecto»).
- La organización (de acuerdo con unas normas o pautas de asociación de conceptos en las que intervienen, incluso como muy importante, el orden en que se solicitan o recaban los datos).
- El análisis (que implica un estudio de la oportunidad de obtención o no de un determinado tipo de dato, su relación con el resto y su mayor o menor intensidad de beneficio en el producto final).
- La clasificación (con un alto contenido intelectual que hace que cada dato vaya a su lugar y en su orden de acuerdo con una decisión preestablecida que ha sido consecuencia de un riguroso estudio de necesidades o conveniencias en el análisis de una determinada problemática).

El derecho de autor, por tanto, no protege la inversión necesaria para realizar la base de datos, sino que protege la creación, quedando la inversión protegida por el denominado derecho sui generis.

El apartado 4º del art. 7 Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo, sobre la protección jurídica de las bases de datos, aborda la compatibilidad del derecho sui generis con otras formas de protección de las bases de datos y de los elementos que la integran, de modo que **el sistema de protección no es subsidiario, sino de acumulación**: en situaciones de doble protección, el titular de la base de datos podrá utilizar el sistema que más le convenga, probando que la base es original o probando que es el resultado de una inversión sustancial.

- Se protege la «**estructura**» en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos
  - **Seleccionar** es elegir una cosa u otra entre varias posibilidades.
  - **Disponer** es colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente, arreglar, ordenar.





Acceso online a Biblioteca Digital smarteca:  
consulte página inicial de esta obra

**A**quí encontrarás una guía completa que te permitirá conocer el régimen legal de los denominados activos intangibles. Así, desde una perspectiva práctica, se examinan no solo las marcas comerciales y patentes, su solicitud y registro, las acciones por violación del derecho sobre la creación o invención o las de nulidad y caducidad sino también los derechos de propiedad intelectual, así como otros activos intangibles como los nombres de dominio, las denominaciones de origen o los secretos empresariales.

En definitiva, el libro desarrolla los conceptos esenciales que constituyen la base para la protección de las creaciones intelectuales, así como las acciones concretas que cabe emprender en materia de propiedad intelectual e industrial para poder proteger la innovación y creatividad de autores, inventores o empresarios.

ISBN: 978-84-9090-720-7



ER-0280/2005

GA-20050100