

# *Legal Status*

Noviembre 2021

1. Disputas
2. Educación
3. Energía

# Know how: regulación y defensa judicial



**ANTONI FAIXÓ**

Of counsel

[afaixo@bartolomebriones.com](mailto:afaixo@bartolomebriones.com)

La figura del know how ha sido históricamente objeto de debate y análisis doctrinal en el derecho, por la falta de regulación legal específica sobre la misma. No obstante, en los últimos años, especialmente a partir de la iniciativa de la Unión Europea, se ha realizado un esfuerzo de regulación normativa, y actualmente disponemos en España de la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales (en adelante, LSE) que viene a regular esta figura y su protección jurídica.

Debemos señalar que el know how no tiene exactamente el mismo concepto que el secreto empresarial, porque abarca un concepto más amplio que éste. Pero a efectos prácticos jurídicos, la LSE se aplica analógicamente al know how y la gran mayoría de características de ambas figuras son las mismas.

El secreto empresarial es definido en la LSE como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres condiciones:

- (a) Ser secreto, en el sentido de que no es generalmente conocido por el mercado.
- (b) Tener un valor empresarial, es decir económico.
- (c) Haber sido objeto de medidas razonables por su titular para mantenerlo en secreto, es decir establecer cláusulas de confidencialidad o similares en los contratos de licencia o cesión de uso y laborales.

Previamente a esta ley, la protección del know how se realizaba esencialmente a través de dos normativas: la Ley de Competencia Desleal, que regula como acto de competencia desleal la violación de secretos; y el Código Penal, que regula como delitos la usurpación ilegal de un secreto de empresa y la revelación de un secreto de empresa por quien tuviera legal o contractualmente obligación de mantener secreto.

La LSE ha venido a desarrollar y concretar nuevas medidas de protección judicial de los secretos empresariales (y know how), en el ámbito civil, estableciendo las siguientes posibles acciones judiciales:

- (1) La declaración de la violación del secreto empresarial.
- (2) La cesación o prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
- (3) La prohibición de fabricar o vender mercancías infractoras.
- (4) La aprehensión de las mercancías infractoras.

- (5) La remoción y en su caso destrucción de documentos y soportes que contengan el secreto empresarial.
- (6) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, que pueden imputarse a la indemnización de daños y perjuicios.
- (7) La indemnización de los daños y perjuicios, si hay dolo o culpa del infractor.
- (8) La publicación completa o parcial de la sentencia.

Adicionalmente, la misma ley regula de forma específica las diligencias preliminares que pueden solicitarse para comprobar hechos y asegurar la prueba, y las medidas cautelares que pueden solicitarse para el cese inmediato del acto presuntamente ilícito; la retención de las mercancías infractoras; y en su caso el embargo preventivo de bienes para asegurar la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Es destacable que la ley también establece un plazo de prescripción de la acción judicial de 3 años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. Debemos recordar que el plazo genérico del Código Civil para la prescripción de las acciones judiciales es de 5 años, de modo que las acciones específicas de esta ley tienen un plazo más reducido que hay que controlar.

Asimismo, la ley establece que la competencia judicial para tramitar estos procedimientos corresponde a los Juzgados de lo Mercantil (que se encuentran únicamente en las capitales de provincia), y concretamente al que el demandante elija de los siguientes posibles: de la provincia del domicilio del demandado, o de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

Finalmente, a efectos prácticos, recomendamos establecer medidas protectoras para reducir el riesgo de violación de secretos empresariales o know how, y que sirvan a la vez como medio de obtención de prueba en caso de que se dé el acto infractor: cláusulas de confidencialidad y de no competencia en los contratos de licencia y laborales; cláusulas de indemnización por incumplimiento de las anteriores; limitación y control del uso de las aplicaciones en los dispositivos de la empresa; formalización de acta notarial de constancia con la información más relevante del know how.

Noviembre 2021

# Uso de material protegido por derechos de autor en el sector educativo



**DANAE BALCELLS**

Asociada

[dbalcells@bartolomebriones.com](mailto:dbalcells@bartolomebriones.com)

Cuando hablamos de adquisición de empresas del sector educativo, los derechos de autor tienen un papel fundamental, este es el caso de aquellas entidades educativas que proporcionan el material educativo relativo a las formaciones que ofrecen a los estudiantes. En la práctica la empresa adquirente debe adquirir los derechos de explotación de los materiales educativos, estos son los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

En algunos casos, puede darse el caso que el material haya sido elaborado por el docente en el ámbito de su contrato de trabajo, en tal caso, la cesión de los derechos de autor sobre el material debe regirse por escrito, existiendo en su defecto una presunción de cesión en exclusiva al empleador. En el caso de que el material lo haya elaborado un tercero, debe estarse a lo pactado contractualmente con dicho tercero a fin de determinar quién es el titular de los derechos de explotación de dicha materia, en todo

caso, la empresa adquirente, deberá adquirir tales derechos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta en qué casos no es necesaria la autorización del autor para explotar el material educativo, pues el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, "LPI") establece una serie de excepciones para el sector educativo, en virtud de las cuales no es necesaria la autorización del autor para utilizar el material educativo.

### **Material creado por un trabajador**

Si el autor del material educativo tiene una relación laboral con la entidad educativa y crea obras en virtud de su contrato laboral, salvo pacto en contrario, los derechos sobre dichas obras se entenderán cedidos al empleador en virtud del artículo 51 LPI.

### **Material creado por un tercero**

En otros casos, la empresa puede haber encargado la creación del material a un tercero, o haber adquirido los derechos sobre el material ya existente a un tercero, en cuyo caso debe comprobarse el contrato de encargo, de edición o de cesión para asegurarse que se poseen todos los derechos de explotación que aseguran el uso legítimo de los materiales educativos.

### **Uso de obras no sujetas a autorización**

El contenido para el cual en ningún caso es necesaria la autorización del autor para explotar comercialmente una obra protegida por derechos de autor puede ser de tres tipos:

En primer lugar, las obras sujetas a una licencia "*creative commons*", en virtud de las cuales el autor autoriza el uso de la obra en su totalidad. En segundo lugar, si se trata de una obra en el dominio público, significa que los derechos de explotación se han extinguido por el paso del tiempo, normalmente toda la vida del autor más setenta años desde su muerte. En estos casos, las obras pueden utilizarse libremente, siempre que se reconozca su autoría y se respete su integridad. Por último, las obras huérfanas tampoco requieren autorización para usarse ya que se desconoce quién es el autor, y, por tanto, a quién debe pedirse dicha autorización. El único requisito es que las obras hayan sido publicadas o radiodifundidas dentro de la Unión Europea.

### **Excepciones educativas a los derechos de autor**

En determinados casos, no es necesaria la autorización del autor para utilizar una obra si se le da un uso sujeto a una excepción, como, por ejemplo, el uso de una cita. En la educación reglada o no reglada, impartida en las universidades, no es necesaria la autorización del autor para la reproducción parcial, distribución y comunicación pública de un capítulo de un libro, un artículo de revista o un 10% de la obra que se usa para ilustrar la actividad educativa. Dicha excepción sólo es admisible cuando o bien se distribuyen copias parciales de la obra exclusivamente entre los alumnos y personal dentro del centro educativo, o bien el acceso a la obra mediante actos de comunicación

pública, es decir, cuando la descarga de la obra se realice a través de redes internas y cerradas que aseguren que sólo pueden acceder los alumnos y personal en cuestión.

Por último, tanto en la educación reglada y no reglada, el profesorado puede acogerse al derecho de cita para reproducir parcialmente, distribuir o comunicar al público una obra a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico dentro de una obra propia.

### **Conclusión**

En conclusión, en la adquisición de empresas del sector educativo hay que tener en cuenta las particularidades del sector para asegurar la continuidad de la explotación de los materiales educativos. Por un lado, el material puede haber sido creado por empleados y cedidos expresa o implícitamente al empleador o bien creado por un tercero y cedido, lo que convierte a la empresa en titular de los derechos de explotación. Por otro lado, si se trata de obras distribuidas bajo licencias como la de "*creative commons*" o son obras en el dominio público sobre las que los derechos de autor se han extinguido, su uso no está sujeto a autorización alguna. Finalmente, el uso para la ilustración en la actividad educativa se permite bajo la condición que se asegure el uso exclusivo por el alumnado y el derecho de cita permite el uso parcial de una obra para su análisis o crítica.

Noviembre 2021

# Análisis del resultado de la segunda subasta renovables de octubre 2021



**IGNACIO PUIG**

Asociado Senior

[ipuig@bartolomebriones.com](mailto:ipuig@bartolomebriones.com)

Como avanzamos en el [Legal Status de septiembre 2021](#), el 19 de octubre 2021 tuvo lugar la segunda subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables ("REER").

Así, el 20 de octubre de 2021 se publicó la resolución de la subasta por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre.

La resolución indica que:

- Se han presentado 61 agentes, siendo adjudicatarios 23.
- Se han subastado 3.300 MW de potencia y se han presentado 5.100 MW; un 54% por encima de la potencia subastada.
- Se han adjudicado 3.124 MW a 31,65 €/MWh para fotovoltaica y 30,18 €/MWh para la eólica. Estos precios son un 60% inferior a la estimación de precios a largo plazo.

Destacamos también:

- La ausencia de grandes eléctricas españolas como Iberdrola, Endesa o Acciona, en un momento de discrepancias con el Gobierno a cuenta de la regulación aprobada mediante el Real Decreto-ley 17/2021, que afecta considerablemente los ingresos de las instalaciones de producción. De haberse presentado, es probable que la potencia ofertada hubiera doblado, con impacto en el precio de la subasta.
- Según fuentes del sector, Capital Energy se ha impuesto con la adjudicación de 1.550 MW (1.540 eólicos y 8 solares) (en la primera subasta se adjudicó 620 MW); Forestalia se ha adjudicado 776 MW, de los que 576 MW son eólicos y 200 MW fotovoltaicos; Naturgy se ha adjudicado 221 MW fotovoltaicos; y Repsol 138 MW eólicos.

Los resultados contrastan con la primera subasta, celebrada el 26 de enero de 2021 en un clima de cierta "estabilidad" en el mercado en el que:

- Se presentaron 84 agentes de los que fueron adjudicatarios 32.
- Se subastaron 3.000 MW de potencia y se presentó una oferta de 9.700 MW; un 323% superior.
- Se adjudicaron 3.034 MWh a un precio medio de 24,47 €/MWh para la fotovoltaica y 25,31 €/MWh para la eólica, un 43% inferior a la estimación de precios a largo plazo de aquel momento.

Por otra parte, destacar los parámetros de aplicación a las ofertas adjudicatarias de la segunda subasta:

	Instalaciones fotovoltaicas de disponibilidad acelerada	Instalaciones eólicas de disponibilidad acelerada	Fotovoltaica	Eólica terrestre	Fotovoltaica de generación distribuida con carácter local
Fecha límite de disponibilidad de la instalación	30/09/2022	30/09/2022	30/06/2023	30/06/2024	31/10/2023
Fecha de expulsión del régimen económico de energías renovables	30/11/2022	30/11/2022	31/08/2023	31/08/2024	31/12/2023
Fecha de inicio del plazo máximo de entrega	31/01/2023	31/01/2023	31/10/2023	31/10/2024	28/02/2024
Fecha de finalización del plazo máximo de entrega	31/01/2035	31/01/2035	31/10/2035	31/10/2036	28/02/2036
Plazo máximo de entrega	12 años	12 años	12 años	12 años	12 años
Número mínimo de horas equivalentes de funcionamiento anual	1.500	2.200	1.500	2.200	1.500
Número máximo de horas equivalentes de funcionamiento anual	2.33	3.500	2.300	3.500	2.300

Por último, los 6.158 MW de las dos subastas se sumarán, junto a otros desarrollos renovables, a los 59.860 MW del parque de generación renovable existente a finales de 2020, lo que ya suponía entonces una cuota de potencia instalada renovable del 54% del total. El objetivo para 2030 según la aprobada Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética es que deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el consumo

de energía final de, al menos, un 42 %, un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 % con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Noviembre 2021

