

José Manuel SUÁREZ ROBLADANO
Magistrado

• ENUNCIADO:

Dedicándose una empresa editorial a la publicación, promoción y venta del mismo género de obras jurídicas que otra, se vino a descubrir que la primera venía utilizando, en gran parte, los datos informáticos y en papel de la segunda con la finalidad de ahorrar costes y trabajo a los empleados dedicados a su confección, limitándose, no obstante, a la mera transcripción de las resoluciones de la empresa competidora en el mercado.

Por otra parte, la empresa competidora, a través de la actividad referida, vino a obtener cuantiosos ingresos en detrimento de los de la empresa a la que copió parte de las bases de datos jurídicos de jurisprudencia.

El abogado consultado por la empresa presuntamente perjudicada se plantea cuáles son las vías jurídico-sustantivas adecuadas para la protección de los intereses de la empresa por él contratada, cómo probar adecuadamente las infracciones existentes, cómo cuantificar los daños y perjuicios así como evitar los problemas de prescripción que puedan plantearse, anticipándose en ello a la posible defensa de la entidad demandada.

• CUESTIONES PLANTEADAS:

- a) Siendo, como es, pública la obtención y el conocimiento de las sentencias y resoluciones de los Tribunales, no sólo del Tribunal Supremo (TS), ¿cómo puede entenderse que la mera copia de sentencias y resoluciones por otra empresa competidora sea infracción del derecho de propiedad intelectual?
- b) Además, ¿resulta posible hablar en el caso planteado de aprovechamiento de la inversión y esfuerzo empresariales de la empresa que primero confeccionó las bases de datos jurisprudenciales, o no?
- c) ¿Existen problemas de prescripción, y de cómputo de la misma en el supuesto objeto de análisis?

• SOLUCIÓN:

a) Para la obtención de la muestra comparativa de las bases de datos han de proponerse pruebas periciales que partan de un muestreo relevante comparativo de resoluciones obtenidas en las bases de datos comparadas, no escaso ni muy excesivo teniéndose en cuenta las miles de resoluciones incorporadas a las bases de datos jurisprudenciales actuales.

La conclusión de dicho informe pericial debe ser el más adecuado a la falta de independencia en la obtención de los textos comparados, resaltándose la existencia de numerosos casos de copias literales de una base de datos a la otra comparada en el estudio realizado.

Además, la protocolización notarial de los errores detectados, coincidentes en dichas bases de datos comparadas, resulta de indudable interés complementario del informe anteriormente expuesto. Debe destacarse en dicha descripción protocolizada por notario la existencia de errores completamente identificados, no casuales en el texto original sino existentes en la base de datos de la entidad demandante de los daños y perjuicios, o sea la acreditación plena de la coincidencia de errores idénticos en ambas bases de datos comparadas en la reclamación de tal manera que no exista duda alguna sobre la fundamental circunstancia consistente en que el texto fue extraído de la base de datos anterior en el tiempo a la confeccionada por la empresa demandada.

El derecho *sui generis* sobre las bases de datos consiste en la protección concedida por la Ley a 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 (art. 12.2), consistiendo la protección legal en la de la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante, ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido (art. 133.1), estando regulado en el actualmente vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo de 12 de abril de 1996, modificado en el particular referido por la Ley de 6 de marzo de 1998 que incorporó al derecho español la Directiva 96/9/CE dando nueva redacción a su artículo 12 y añadió el Título VIII a su Libro II («Derecho *sui generis* sobre las Bases de Datos», de los arts. 133 al 137). La protección especial referida, con arreglo a las disposiciones transitorias decimosexta y decimoséptima de la Ley de reforma referida, así como con lo que se desprende de la doctrina contenida en la Sentencia de la Sala Primera del TS del 15 de febrero de 1990, ha de interpretarse en el sentido de estimarse que el plazo de protección de 15 años se contará a partir del 1 de enero de 1998, o sea, que la retroacción a los 15 años anteriores al 1 de enero de 1988 es para el objeto de la protección o base de datos, pero no para la eficacia de dicha protección que se inicia desde el 1 de enero de 1998. Con ello, los artículos 133 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual no se aplican retroactivamente sino sólo a partir de la fecha límite de trasposición de la Directiva que introduce y que es la del 1 de enero de 1998.

Además, tal especial protección introducida recientemente en nuestro derecho no debe confundirse con la del derecho de autor ni sobre los derechos sobre su contenido, sino que en el derecho *sui generis* se trata de la referida a la inversión para obtener y presentar dicho contenido, impidiéndose la extracción o reutilización del mismo, sin consentimiento o licencia, sin que se impida obtener la información por otros medios o fuentes así como emplearla de cualquier forma sin que, en tal caso, el titular del derecho *sui generis* pueda impedir el uso de un contenido que no es de su exclusiva pertenencia (art. 133.4). Ello es así porque, como es sobradamente sabido, el artículo 13 de la repetida Ley de Propiedad Intelectual establece literalmente que «No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores».

En el caso de acreditarse, como ocurrió en el supuesto planteado, que el trasvase de datos de una parte sustancial del contenido de la base de datos de la empresa competidora que había realizado previamente el esfuerzo y la inversión empresariales haya tenido lugar, la consecuencia necesaria y legal estriba en estimar producida la infracción de dicho derecho.

b) En estos casos, ha de plantearse, de inmediato, el profesional consultado la relación de la infracción cometida con la normativa reguladora de la competencia desleal puesto que la Ley de 10

de enero de 1991, en sus artículos 1.º, 5.º y 11.2, sanciona los actos contrarios a las exigencias de la buena fe en el mercado y, especialmente, la imitación de prestaciones de un tercero cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comportamiento un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Teniéndose en cuenta los hechos de los que se parte así como de la prueba con la que se cuenta en el proceso y la aportada con la demanda inicial, ha de estimarse que al producirse el trasvase, en las condiciones antes indicadas, de los fundamentos de derecho de las resoluciones del TS de la base de datos de la empresa demandante a la de la demandada, existió un acto de imitación de un elemento esencial, siendo accesorias las modificaciones efectuadas por la demandada, por lo que se aprovechó la reputación ajena o del aprovechamiento y apropiación directa de los resultados del trabajo de otro.

La indemnización procedente, derivada de la infracción de la competencia apreciada, ha de ponderarse en relación con la remuneración que la empresa demandante hubiera percibido de haber utilizado la reutilización de parte de su base de datos, además de los daños morales atendiendo a los parámetros del artículo 140 de la Ley de Propiedad Intelectual.

c) Respecto a la presumible defensa de la empresa demandada, basada en la existencia de prescripción de los actos de competencia desleal computada en atención a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal, se ha de indicar que dicho precepto establece que «Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal, y en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto».

En el supuesto planteado, partiendo del carácter restrictivo que ha de darse a la prescripción, resolviendo las dudas que se puedan plantear sobre su concurrencia y sobre el inicio del día inicial del cómputo del plazo legal, ha de estimarse que no es de apreciar su concurrencia, cerrando el paso a la acción ejercitada por la empresa demandante, dando prioridad a la decisión sobre el fondo de la acción de competencia desleal planteada. Además ha de tenerse en cuenta que la empresa demandada, a la fecha misma de la demanda presentada en su contra, continúa desarrollando la actividad comercial infractora que fue su objeto, por lo que no se puede considerar que el día inicial del cómputo de la alegada prescripción sea el de la comercialización de la primera versión informática de la base de datos, no estando agotada y tratándose de actividad prolongada en el tiempo o de actos continuados.

• **SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:**

- **SSTS de 15 de febrero de 1990, 17 de octubre de 1997, 19 de febrero, 3 de marzo y 4 de julio de 1998, 11 de mayo de 1999 y 16 de junio de 2000.**
- **Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid, de 24 de julio de 2001.**