

Resumen y Comentario de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 13
de Madrid
Núm. 1/2001, de 24 de julio de 2001

1. Antecedentes de hecho

La "Editorial Aranzadi, SA" presentó demanda contra "El Derecho Editores, SA" por infracción de su derecho "sui generis" como titular y fabricante de su Base de Datos de Jurisprudencia Aranzadi, así como por la comisión de un acto de competencia desleal.

"El Derecho Editores, SA" contestó a la demanda y solicitó al Juez que desestimara lo solicitado por la demandante con expresa condena en costas a la actora.

El juez acordó la práctica de las pruebas propuestas por las partes para apoyar sus alegaciones.

Por parte de la actora se alegó que en los inicios de 1996 la Editorial Aranzadi lanzó al mercado la Base de Datos de Jurisprudencia en soporte CD-ROM que contenía las sentencias del Tribunal Supremo desde 1979, las sentencias de la Sala de lo Civil de los TSJ desde 1990, una selección de Resoluciones de la Dirección General de Registro y del Notariado, todas las Sentencias del Tribunal Constitucional y una selección de autos, y una selección de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 1998.

El Derecho Editores, SA es una editorial competidora que fue constituida en 1992, permaneciendo inactiva hasta el 15 de septiembre de 1994, fecha en la que se dio de alta en la Seguridad Social. Entre los productos de la demandada se encuentra la base de datos de Jurisprudencia en CD-ROM que fue lanzada al mercado en 1995 y actualizada posteriormente, siendo presentada en la versión 2/1998.

La demandante denunció que la Base de Datos de Jurisprudencia de El Derecho había copiado las sentencias y resoluciones de la Base de Datos de Jurisprudencia Aranzadi, pues pudo comprobar que ciertos errores muy raros coincidían en ambas bases de datos.

La demandada se opuso a las alegaciones de la actora y rechazó sus pretensiones aduciendo que: no era de aplicación la Ley 5/1998 de Propiedad Intelectual al ser los hechos anteriores a abril de 1998, de forma que debía aplicarse la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996 que no protegía el derecho "sui generis" sobre la base de datos.

Asimismo, alega la demandada que su base de datos de Jurisprudencia contiene 162,109 resoluciones y la de Aranzadi tiene 172,565, y que en el estudio comparativo presentado por la demandante sólo se prueban coincidencias en 174 resoluciones.

Por otra parte, según la demandada, había que aplicar el art. 133 de la LPI¹, el cual establece que el titular de la base de datos no puede prohibir la extracción o reutilización de una parte que no sea sustancial de la base de datos.

Por su parte, la demandada alegaba que las acciones de competencia desleal habían prescrito a la fecha de interposición de la demanda, porque los hechos se produjeron en 1995.

En último lugar, la demandada manifestaba que no existió copia de la Base de Datos de Jurisprudencia Aranzadi porque ambas bases de datos partían de los mismos originales, siendo normal que existieran muchas coincidencias entre ambas, incluso en los errores involuntarios y que esos errores se corrigieran de la misma manera, por lo que sólo habría que valorar los errores intencionados, pero no existían dichos errores intencionados coincidentes. Además, la base de datos de Aranzadi en su versión 5/1998 sólo incluía 6 sentencias del TEDH, mientras que la de El Derecho incluía todas, y los autos y sentencias del TC en la Base de datos de Aranzadi que se incluyen son a partir de 1997 y en El Derecho se incluyen desde 1995.

Para la demandada la coincidencia de errores en ambas bases de datos se debe a la

¹ Artículo 133 de la Ley de propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996: “1. El derecho *sui generis* sobre una base de datos protege 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. Mediante el derecho al que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual. 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, no estarán autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base. 3. A los efectos del presente Título se entenderá por: a) Fabricante de la base de datos, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido. b) Extracción, la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice. c) Reutilización, toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas. A la distribución de copias en forma de venta en el ámbito de la Unión Europea le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 de la presente Ley. 4. El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000002000_F2-CR-ES-RDL1-1996-VI.pdf

utilización de idénticas técnicas de transcripción automatizadas (escáner y OCR) con las que se cometen los mismos errores.

2. Fundamentos de Derecho

El Juez ante los planteamientos de las partes y las pruebas practicadas entendió que los hechos estaban acreditados, previa exposición de los siguientes argumentos:

En primer lugar el Juez declaró reconocido que tanto la actora Aranzadi como la demanda El Derecho Editores son empresas competidoras dentro de las publicaciones jurídicas.

En segundo lugar, el Juez entró a valorar cómo realizó Aranzadi su Base de Datos de Jurisprudencia que lanzó al mercado en 1993 que contenía jurisprudencia del período 1980-1993. Para el Juez quedó demostrado que la introducción en la base de datos de las Sentencias del TS del 1989 se hizo mediante tecleo manual, pero no constaba cómo se incorporaron las Sentencias del TS del año 1990 y siguientes hasta 1997, manifestando la actora que había empleado la misma técnica (tecleo manual). Para el Juez, el hecho de que en el período 1990-1997 se tuviera acceso al sistema de escáner u OCR (Optical Character Recognition) no implica que necesariamente la actora lo utilizase.

En cuanto a la antigüedad de las bases de datos, la de la demandada fue lanzada en su primera versión en julio de 1995, con 28,082 sentencias del TS de los años 1989 a 1995, no incluyendo sentencias anteriores a 1989 hasta el lanzamiento de la versión 2/1998. De ahí que el Juez determine que la Base de Datos de Jurisprudencia Aranzadi fuera anterior a la del Derecho Editores.

A continuación el Juez procedió a valorar las coincidencias entre ambas bases de datos, para lo que examinó las que se tenían por acreditadas con base en las pruebas periciales practicadas y el informe comparativo aportado por la demandante. Asimismo, el Juez analizó las divergencias entre ambas bases de datos, para lo cual partió de la comparación de algunas de las sentencias que fueron incluidas en la prueba pericial, y declaró que existían divergencias en prácticamente la totalidad de las sentencias analizadas por los peritos.

Una vez declarada la existencia de coincidencias y divergencias, el juez procedió a exponer las causas de las mismas. En cuanto a las coincidencias, para el Juez lo importante es determinar si la utilización de las mismas fuentes, por la demandante y la demandada, puede dar lugar a unos mismos errores en el contenido de ambas bases de datos. Para el Juez de las respuestas de los peritos al respecto se podían extraer las siguientes conclusiones: la digitalización de textos mediante escáner y OCR de un mismo original puede producir errores que pueden ser los mismos o distintos, siendo muy baja la probabilidad o prácticamente imposible que con un original distinto, con un escáner distinto y en condiciones distintas, en un mismo texto se produzcan los mismos errores. Así pues, resultaba necesario determinar si los errores coincidentes acreditados se debían a que por ambas partes se digitalizaron los textos mediante escáner y OCR

sobre unos mismos originales.

Debido a que el Juez encontró que los errores coincidentes supuestamente debidos al uso de OCR, se encontraban también en los textos cuyos errores no podían deberse al empleo del sistema de escáner y OCR porque Aranzadi no lo empleaba en la época en que tales textos se introdujeron en la base de datos, o a una coincidencia en la corrección manual o automática, consideró que el texto de las Sentencias del TS anteriores a 1994 que se encontraban en la base de datos del Derecho fueron extraídas de la Base de datos de Aranzadi. Además, para el Juez, las diferencias en cuanto a los Datos Base de las resoluciones del tribunal Supremo, y las diferencias de estilo entre ambas bases de datos no pueden inducir a entender que la fuente de una y otra eran distintas.

Una vez que el Juez encontró acreditado que la Base de datos del Derecho había tomado como fuente la Base de datos de Aranzadi para la inclusión de ciertos contenidos, entró a valorar si era o no de aplicación la Ley 5/1998 en la que se regulaba el derecho "sui generis" sobre las bases de datos. Según la demandada, esta ley no sería aplicable porque el traspaso de datos de una base de datos a otra debió hacerse en todo caso antes del 1 de abril de 1998, fecha de entrada en vigor de la dicha Ley. Sin embargo el Juez recuerda que las disposiciones 16ª y 17ª de la Ley 5/1998 prevén que la protección prevista por el art. 133 sobre el derecho "sui generis" se aplica también a las bases de datos cuya fabricación se terminara durante los 15 años anteriores al 1 de enero de 1998, siempre que en esa fecha cumplieran los requisitos del art. 133.

El juez entró por tanto a determinar si la Base de datos de Aranzadi cumplía en fecha 1 de enero de 1998 con los requisitos necesarios para ser protegida por el derecho "sui generis" reconocido en el art.133.1 LPI que busca proteger, no el derecho de autor sobre la base de datos ni los posibles derechos sobre su contenido, sino la inversión para obtener y presentar dicho contenido.

Para el Juez, la inversión tanto en términos económicos como de empleo de tiempo, a los efectos del art. 133.1 de la LPI debía entenderse acreditada en el caso, sin que contra dicha circunstancia pudiera alegar la demandada que la misma también hubiera realizado una fuerte inversión en la creación de su propia base de datos, porque no acreditó ese extremo en relación con la inclusión de las resoluciones del TS del período 1982-1993.

Otra cuestión a determinar, era si los datos traspasados a la base del Derecho constituían una parte sustancial del contenido de la Base de datos de Aranzadi desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. El Juez consideró que efectivamente las resoluciones del TS en el período 1982-1993 eran una parte sustancial de la base de datos de Aranzadi. Además debería entenderse aplicable el art. 133.2 LPI incluso si no se tratara de una parte sustancial, por haberse producido una reutilización sistemática y repetida por la demandada, porque se utilizó en cada actualización de la base de datos. Por todo lo anterior, el Juez reconoció el derecho sui generis de la demandante y su infracción por parte de la demandada.

La siguiente cuestión resuelta por el Juez, fue la determinación de la existencia o no de

un acto de competencia desleal (arts. 18.5^a y 11.2² LCD) por parte de la demandada por el traspaso de datos de una base de datos a otra.

La demandada alegaba que no se podía entrar a valorar ese extremo dada la excepción perentoria de prescripción, al entender que resultaba aplicable el art. 21 de la LCD, según la cual "las acciones de competencia desleal prescribían en 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 que realizó el acto de competencia desleal".

Sin embargo, el Juez consideró que el art. 21 LCD no era aplicable porque la demandada en la fecha de la demanda continuaba reproduciendo en las diferentes actualizaciones de la Base de datos de El Derecho las resoluciones que pertenecían a la base de datos de Aranzadi, de forma que el acto de competencia desleal es un acto continuado.

Una vez clarificado lo anterior, el Juez se dispuso a determinar si existían o no actos de competencia desleal en la conducta de la demandada. El Juez comenzó explicando que aunque el art. 11 LCD establece como principio general la libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, la misma se considera desleal si con ella se genera riesgo de asociación en los consumidores o se aprovecha indebidamente el esfuerzo ajeno. El juez consideró que en el presente caso sí existía un acto de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, dado el traspaso de un elemento esencial de la base de datos de Aranzadi a la de El Derecho y que la demandante realizó una fuerte inversión de dinero y tiempo en la creación de su base de datos. De ahí que aprecie la existencia de un acto de competencia desleal.

Por todo lo anterior, el Juez decidió admitir parcialmente la demanda de Editorial Aranzadi SA declarando y acordando:

Que el Derecho Editorial, SA había infringido el derecho "sui generis" que le correspondía a Aranzadi como fabricante de la Base de Datos de Jurisprudencia en relación con las resoluciones del TS del período 1982-1993.

Que con tal comportamiento Derecho Editorial, SA había llevado a cabo un acto de competencia desleal contra Editorial Aranzadi SA.

² Artículo 18.5^a de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal: "Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones: Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia."

Artículo 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal: "No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno".

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf

Condenó a la demandada a que excluyera de sus bases de datos las resoluciones del TS del período 1982-1993 hasta que acceda a las mismas de forma independiente y lo acredite.

Condenó a la demanda a la recuperación del CD-ROM de bases de datos de jurisprudencia que contengan las resoluciones mencionadas procediendo a su exclusión hasta que accediera a ellas de forma independiente.

Condenó a la demandada a pagar la cantidad que se determinara en ejecución por daños en concepto de daños y perjuicios

Condenó a la demandada a pagar 10 mill. de ptas. en concepto de daño moral.

Condenó a la demandada a publicar la sentencia en una publicación jurídica periódica distinta a la de la demandada y actora.

No pronunciando condena expresa sobre las costas procesales.

3. Comentario

La sentencia analizada ha tenido una resonancia importante tanto en la doctrina como en la práctica legal en España por diferentes motivos.

En primer lugar, porque a través de esta sentencia se aplicó en España la protección del derecho "sui generis" sobre las bases de datos. Las bases de datos no fueron protegidas en España por un derecho de Propiedad Intelectual hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1998 sobre protección jurídica de las bases de datos con la que se transponía al Derecho español la Directiva 96/9/CE. A través de dicha Ley se introdujo el Art. 133 en la LPI donde se establece los derechos de Propiedad Intelectual de los que puede ser objeto una base de datos en España.

En el presente caso, el juez determinó que el traspaso de decisiones judiciales de la base de datos de Aranzadi a la de "El Derecho" constituía una violación del derecho "sui generis" de Aranzadi previsto por el Art. 133.1 de la LPI que protege "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". De ahí que resultase necesario probar además que Aranzadi había llevado a cabo una inversión importante de tiempo y medios económicos para la creación de la base de datos, cosa que la demandante consiguió aportando facturas y probando hechos sobre la construcción de la base de datos.

En segundo lugar, además de la apreciación de la existencia en este caso del llamado derecho "sui generis", resulta muy destacable que el Juez calificara la extracción ilegal de contenidos de la base de datos de Aranzadi además como un acto de competencia desleal previsto por los Arts. 5 y 11.2 de la LCD, por considerar que ese

comportamiento iba en contra de la buena fe y suponía un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

En último lugar, en el caso analizado se puso de manifiesto la dificultad que conlleva la prueba de la transferencia de contenidos digitalizados de una base de datos a otra. En este caso se tuvo que recurrir a la detección de los errores coincidentes entre ambas bases de datos, porque su única explicación era que el texto electrónico de las decisiones donde se habían encontrado coincidencias era el mismo en ambas bases de datos. Para llegar a esta conclusión la demandante tuvo que aportar una gran cantidad de documentos y análisis comparativos realizados por expertos.

Por todo lo anterior, se puede afirmar que sin lugar a dudas, el caso analizado dio lugar a una sentencia pionera en relación con la aplicación de los derechos afines previstos por la Ley de Propiedad Intelectual española y sienta las bases de la jurisprudencia española en relación con la protección de las bases de datos.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

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.

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000002000_F2-CR-ES-RDL1-1996-VI.pdf

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991%28actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003%29.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2967

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez (Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)