

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Compilaciones de datos no originales. Protección “*sui generis*”

PAÍS U ORGANIZACIÓN: España

ORGANISMO: Audiencia Provincial de Alicante

FECHA: 2-10-2002

JURISDICCIÓN: Judicial (Civil)

FUENTE: Texto del fallo en Documentos TLCs. Archivo histórico documental sobre Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación, por <http://documentostics.com>

OTROS DATOS: Recurso de Apelación No. 864/1999

SUMARIO:

La sentencia de la Primera Instancia concluyó, entre otras cosas, en “*la realización por la demandada de actos que suponen una infracción del derecho «sui generis» que «Editorial Aranzadi, S.A.» ostenta, ... sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación que bajo el título BDA se comercializan, consistente en la realización de las Bases de Datos de «Editorial Aranzadi, S.A.» desde el 1 de abril de 1998, para su puesta a disposición del público de la totalidad de la obra o de una parte sustancial del contenido de la base mediante transmisión en línea*”.

El fallo de la Audiencia Provincial, al confirmar la sentencia apelada, dijo que “*es significativo el silencio de la apelante en lo que atañe al fondo del asunto, o sea a la indebida utilización de las bases de datos de la Editorial actora por la empresa demandada, lo que releva a la Sala de mayores argumentaciones al respecto, pues las pruebas practicadas evidencian fuera de toda duda que los contenidos de lo que la empresa Dealing World ofrecía a sus clientes en Internet, bajo la denominación de «Telejurisprudencia» y «Telelegislación», eran idénticos a los incluidos en las bases de datos de jurisprudencia y legislación comercializadas por la actora ...*”.

COMENTARIO:

Existen bases de datos que, en especial por el volumen de información almacenada o por los importantes recursos empleados en su elaboración, si bien no califiquen como obras en razón de la falta de originalidad en la selección o disposición del contenido (como en muchos catálogos de ventas para operaciones de “*comercio electrónico*”, listados telefónicos, algunas recopilaciones legislativas, etc.), merezcan algún grado de protección en razón de las inversiones cualitativas o cuantitativas realizadas, contra actos como la extracción sustancial y no autorizada de su contenido. Si carecen de originalidad, su protección no puede ubicarse en el derecho de autor, pero ello no impide que la tutela se reconozca a través de un derecho “*sui generis*”. Así, la Directiva Europea D. 96/6/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos considerando, entre otras cosas, que “*la*

fabricación de una base de datos requiere una gran inversión en términos de recursos humanos, técnicos y económicos, y que las bases de datos se pueden copiar o se puede acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente”, establece dos sistemas: a) El primero, para la tutela por el derecho de autor sobre las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido, constituyan creaciones intelectuales; y, b) El segundo, mediante un derecho “*sui generis*” para aquellas bases de datos que, con independencia de la protección por el derecho de autor u otros derechos representen, por la obtención, verificación o presentación de su contenido, una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Conforme a este derecho “*sui generis*”, el fabricante de la base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente. Esta protección especial se reconoce por un plazo de quince años, a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se haya terminado el proceso de fabricación de la base de datos, aunque evidentemente, si la base tiene características de originalidad por la selección o disposición de su contenido, la tutela por el derecho de autor continúa por el plazo ordinario de protección y en relación con los derechos reconocidos para todas las obras del ingenio. A manera de exposición de motivos, los considerando de la Directiva Europea, aunque señalan que el derecho de autor es una forma apropiada de derechos exclusivos de los creadores de dichas obras, también destacan, entre otras cosas, que: a) Se precisan de medidas destinadas a impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos, a falta de un régimen armonizado en materia de competencia desleal; b) La extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista económico y técnico; c) Las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información y de gran utilidad para otras muchas actividades; d) El crecimiento exponencial de la cantidad de información generada y procesada en los sectores del comercio y la industria exige que en todos los estados miembros se invierta en sistemas avanzados de tratamiento de la información. Tales son, entre otros, los fundamentos de la Directiva para justificar la mencionada protección “*sui generis*”, destacándose por lo demás que las obras protegidas por el derecho de autor y las prestaciones protegidas por los derechos afines incorporadas a una base de datos, siguen siendo objeto de los respectivos derechos exclusivos, por lo que no pueden incorporarse a una base de datos o extraerse de ella sin el permiso del titular del derecho de autor o afín, o de sus derechohabientes, según corresponda. Ahora bien, la situación jurídica de la protección “*sui generis*” de las bases de datos en los países latinoamericanos es todavía precaria, pues apenas una legislación, la de México, ha establecido que *“las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, durante un lapso de 5 años”*, pero la interpretación de la norma citada no está exenta de dificultades, porque: a) No se aclara si el contenido de esa protección es la misma que la reconocida a las bases de datos que constituyan *“obra”*, conforme a los requisitos existenciales exigidos por el derecho de autor; b) Tampoco se dice quién es el titular de los derechos sobre dichas bases de datos, vale decir, si *“los autores”* (como en las obras del ingenio), o *“el fabricante”*, al estilo de la directiva europea; c) No se precisa si sobre dichas bases de datos no originales se reconocen derechos de orden moral, como en las obras protegidas por el derecho de autor, o solamente se conceden derechos de carácter patrimonial o de explotación; d) No se define si los derechos de orden patrimonial, al estilo de la directiva europea, se limitan a prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la base de datos no creativa o si, por el contrario, se reconoce sobre ellas un derecho de explotación análogo al concedido a las obras del ingenio y que, de acuerdo a esa misma ley, comprende la explotación de la creación *“en cualquier forma”*, salvo limitación legal expresa, lo que iría más allá de la extracción y/o reutilización de la base, incluyendo también, por ejemplo, su comunicación pública, reproducción o distribución por cualquier medio o procedimiento. En los ordenamientos nacionales donde no se contempla expresamente una protección “*sui generis*” para las bases de datos no creativas, puede acudir a las figuras del derecho común, como el enriquecimiento sin causa y la competencia desleal, inclusive por la simulación de producto. © Ricardo Antequera Parilli, 2007.

TEXTO COMPLETO:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Elda en los referidos autos, tramitados con el núm. 131/1998, se dictó sentencia con fecha 2 de julio de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Estimando íntegramente la demanda deducida por la entidad "Editorial Aranzadi, SA" contra la mercantil "Dealing World España, SA" sobre realización de actos de competencia desleal y violación de derechos de Propiedad Intelectual declarando: 1º) La titularidad de "Editorial Aranzadi, SA" sobre las Bases de Datos Aranzadi de Jurisprudencia y Legislación; 2º) La deslealtad del acto realizado por la demandada, consistente en la imitación desleal de las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación propiedad de "Editorial Aranzadi", que comporta un aprovechamiento indebido de la importante inversión, cuantitativa y cualitativa efectuada por la demandante; 3º) La existencia de un enriquecimiento injusto como consecuencia del aprovechamiento indebido de la inversión efectuada por "Editorial Aranzadi, SA", explotando sus Bases de Datos de Legislación y Jurisprudencia sin haber efectuado esfuerzo alguno en su creación, con clara lesión del derecho exclusivo para la explotación de los derechos de propiedad intelectual que sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación, "Editorial Aranzadi" ostenta; 4º) La realización de actos por parte de la demandada que suponen una infracción del derecho de reproducción que "Editorial Aranzadi, SA" ostenta en virtud del art. 18 TRLPI (RCL 1996, 1382) sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación, que bajo el título BDA se comercializan, consistente en la reproducción sin autorización de la totalidad de la obra o de parte de ella en un soporte que permite su comunicación y la obtención de copias de toda o parte de ella; 5º) La realización por la demandada de actos que suponen una infracción del derecho de distribución que "Editorial Aranzadi, SA" ostenta en virtud del art. 19 del TRLPI, sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación, que bajo el título BDA se comercializan, consistente en la puesta a

disposición del público sin autorización de la obra mediante la venta del servicio de consulta y acceso en línea a cambio del pago de una cuota de alta mensual o trimestral en el servicio en línea que presta "Dealing World España, SA", sin autorización del titular de la Base de Datos; 6º) La realización asimismo de la demandada de actos que suponen una infracción del derecho de comunicación pública que "Editorial Aranzadi, SA" ostenta en virtud del art. 20 TRLPI, sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación que bajo el título BDA se comercializan, consistente en la introducción de la obra protegida en una red de telecomunicación, de forma que una pluralidad de usuarios puede tener acceso remoto a las Bases de Datos sin la previa distribución de ejemplares por el titular de la misma o distribuidor en exclusiva; 7º) La realización por la demandada de actos que suponen una infracción del derecho "sui generis" que "Editorial Aranzadi, SA" ostenta, en virtud del vigente art. 133.3 TRLPI, sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación que bajo el título BDA se comercializan, consistente en la realización de las Bases de Datos de "Editorial Aranzadi, SA" desde el 1 de abril de 1998, para su puesta a disposición del público de la totalidad de la obra o de una parte sustancial del contenido de la base mediante transmisión en línea. Asimismo, y en base a las declaraciones anteriores condena a la demandada "Dealing World, SA": a) A cesar en la actividad de imitación desleal y aprovechamiento indebido de las Bases de Datos de "Editorial Aranzadi, SA", utilizadas para la prestación del servicio de acceso y consulta de Jurisprudencia y Legislación en la red de Telecomunicación Internet; b) Al cese de la actividad ilícita contra los derechos de propiedad intelectual, comprendiendo dicho cese la suspensión de las actividades de reproducción, reutilización, distribución y comunicación pública, en y desde sus servidores de las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación que la demandada ofrece en la página de Internet <http://www.dealingw.es>, con la prohibición de reanudarlas, debiendo proceder a la destrucción de los materiales empleados en la prestación del servicio y de las copias de las citadas Bases de Datos que posea en sus servidores de Elda y Alfaz del Pi, y que sirven

como base para la prestación del servicio en Internet, así como la de las que fueron intervenidas en las diligencias de comprobación de hechos y que se encuentran depositadas en la Secretaría del Juzgado; c) Al cese de la prestación del servicio de consulta y acceso en línea de las Bases de Datos de Legislación y Jurisprudencia que la demandada ofrece en la página de Internet <http://www.dealingw.es> y la prohibición de reanudarlo; d) Al pago de las cantidades percibidas en concepto de enriquecimiento injusto obtenido con el aprovechamiento del esfuerzo financiero destinado a la labor de especial recopilación, selección, introducción de la obra, análisis y ordenación, con clara lesión del derecho exclusivo de explotación de los derechos de propiedad intelectual que sobre las Bases de Datos de Jurisprudencia y Legislación "Editorial Aranzadi" ostenta, que se fijen en ejecución de sentencia; e) Al pago de daños y perjuicios, causados como consecuencia de la conducta desleal de imitación de las BDA, para la prestación del servicio que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo financiero y creativo de ésta invertido en la labor de especial recopilación, selección, introducción de la obra, análisis y ordenación, con clara lesión del derecho exclusivo de explotación de los derechos de propiedad intelectual que sobre las Bases de Datos "Editorial Aranzadi" ostenta, que se fijen en ejecución de sentencia; f) Al pago de las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia, en concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la actora por la reproducción, distribución, reutilización y comunicación pública de las Bases de Datos, consistente en la remuneración que "Editorial Aranzadi" hubiese percibido en caso de haber autorizado los actos de reproducción, distribución y comunicación pública; g) Al pago de los daños morales causados con su actividad ilícita, atendiendo a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra que deberán ser valorados en ejecución de sentencia; h) A publicar a su costa, en dos periódicos de difusión nacional de cada una de las capitales de provincia de las ciudades en las que tienen su domicilio social las partes litigantes, la presente resolución; i) Y todo ello con expresa

condena al pago de las costas procesales causadas con la interposición de la presente demanda y de las diligencias preliminares solicitadas, necesarias para la interposición del presente pleito, por temeridad y mala fe».

SEGUNDO Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por la parte demandada en tiempo y forma que fue admitido en ambos efectos, elevándose los autos, previo emplazamiento a las partes, a este Tribunal, donde quedó formando el Rollo núm. 864-B/1999 en el que se personaron las partes, tramitándose el recurso en forma legal y, conferidos los traslados oportunos, se señaló para la celebración del acto de la vista el día 26 de septiembre de 2000, que tuvo lugar con la intervención de las partes comparecidas, las cuales, por su orden, informaron conforme a derecho y en apoyo de sus pretensiones.

TERCERO En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

Visto, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada D^a Visitación Pérez Serra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Los argumentos desarrollados por el Letrado de la parte apelante en el acto de la vista se han dirigido casi exclusivamente a cuestionar lo actuado en las Diligencias de Comprobación de Hechos iniciadas a instancias de la parte actora y seguidas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Elda con el núm. 301/1996 a fin de constatar la utilización indebida por la apelante de las bases de datos de jurisprudencia y legislación comercializadas por Editorial Aranzadi, SA, solicitando la declaración de nulidad de esas diligencias.

En primer lugar se alega que con la entrada en el establecimiento en el que la mercantil demandada desarrollaba sus actividades constituyó una actuación innecesaria y violó el derecho a la intimidad que consagra el artículo 18 de la Constitución (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875); en cuanto a la primera de esas alegaciones en la instancia lo que se argumentaba era que como en

realidad la actora ya tenía previo conocimiento, por la consulta efectuada por su Letrada de las bases de datos, de lo que se denunciaba, no era necesaria ninguna otra actuación encaminada a su constatación, pero lo cierto es que aun cuando pudiera existir un conocimiento previo, éste no pasa de ser un dato o indicio cuya comprobación en sede judicial era desde luego necesaria para el ejercicio de las acciones que regulan los artículos 131.2 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939) y 23 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71), y en cuanto a la violación de la intimidad, ha de partirse del concepto que el Tribunal Constitucional sobre este derecho, y así en la sentencia de 15 de julio de 1999 (RTC 1999, 134) se establece que «El derecho a la intimidad salvaguardado en el art. 18.1 CE tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o simples particulares, que está ligado al respeto de su dignidad (SSTC 73/1982 [RTC 1982, 73], 110/1984 [RTC 1984, 110], 107/1987 [RTC 1987, 107], 231/1988 [RTC 1988, 231], 197/1991 [RTC 1991, 197], 143/1994 [RTC 1994, 143] y 151/1997 [RTC 1997, 151]). El derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia de una publicidad no querida. El art. 18.1 CE no garantiza una "intimidad" determinada, sino el derecho a poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder de control sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no

consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos», y teniendo en cuenta ese concepto, no se sostiene la alegación de violación de la intimidad, pues la actuación judicial se produjo en el seno de una empresa y se limitó a las diligencias imprescindibles para la finalidad de las diligencias, sin que se extendiera a ninguna otra parcela de la actividad empresarial, debiendo además tenerse en cuenta que como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional, la colisión de los derechos fundamentales ha de valorarse en cada caso y en el presente, no estima la Sala que se haya violado derecho a la intimidad y menos que de ahí se deduzca la nulidad de actuaciones de las diligencias de comprobación que es la única pretensión de la mercantil apelante.

Antes de proseguir con el examen de las alegaciones de la recurrente, es preciso tener en cuenta que las Diligencias de Comprobación no figuran unidas a este procedimiento, incorporándose con la demanda testimonio de los particulares que interesó la actora, sin que la demandada en su escrito de proposición de prueba, obrante al folio 404, solicitara la unión de testimonio de aquellas actuaciones, por lo que alguna de las cuestiones que suscita no pueden ser objeto de comprobación por la Sala al no obrar en estos autos, pues aunque la parte actora sí pidió que se tuvieran por reproducidas íntegramente y así se acordó en la providencia de 18 de febrero de 1998, folio 308, no se materializó esa reproducción.

Tampoco existe infracción alguna en la designación de peritos, pues la propia normativa atribuye al Juez ese nombramiento, lo que supone una excepción al régimen general que se contiene en los artículos 610 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y así es preciso resaltar que el artículo 130 de la Ley de Patentes, 11/1986, de 20 de marzo, establece en su núm. 1 que «En la diligencia de comprobación, el Juez, con intervención de los peritos que a tal efecto haya designado...», redacción que deja claro que la designación de perito corresponde al Juez y que sólo pueden intervenir los que el mismo designe, y respecto a la falta de acreditación de la competencia de

los nombrados, se practicó, a petición de la actora, la testifical del señor G. R., autor del informe emitido en las Diligencias 301/1996, afirmando sus conocimientos al contestar a las preguntas 2ª y 4ª, sin que la parte demandada y ahora apelante formulara siquiera repregunta alguna, según se aprecia en el folio 354.

Siguiendo con las alegaciones de la parte apelante, se denuncia asimismo la falta de control judicial sobre los materiales informáticos que sirvieron para efectuar la pericia, pero ha de tenerse presente que lo que se viene a poner de manifiesto es que los disquetes se conservaron no en el Juzgado sino en la caja fuerte de una entidad bancaria, actuación que corresponde en cada caso y a la vista de que las condiciones de los órganos judiciales no reúnen en muchas ocasiones condiciones de seguridad, al titular, sin que en el caso que nos ocupa se aprecie esa falta de control, debiendo además dejarse constancia de que la mercantil demandada presentó con fecha 6 de febrero de 1999 escrito solicitando información sobre el paradero de los discos, que obtuvo respuesta del Juzgado en providencia de 8 de febrero de ese año, folio 276, consentida por dicha parte; como además no fue objeto de prueba alguna las supuestas y se dice que posibles manipulaciones de la información almacenada en esos discos, no pueden tampoco tener favorable acogida estas argumentaciones, debiendo en definitiva concluirse que en la tramitación de las diligencias de comprobación de hechos, no se infringió derecho fundamental alguno, ni existió infracción procesal causante de indefensión que justifique la declaración de nulidad que se pretende.

SEGUNDO Es significativo el silencio de la apelante en lo que atañe al fondo del asunto, o sea a la indebida utilización de las bases de datos de la Editorial actora por la empresa demandada, lo que releva a la Sala de mayores argumentaciones al respecto, pues las pruebas practicadas evidencian fuera de toda duda que los contenidos de lo que la empresa Dealing World ofrecía a sus clientes en Internet, bajo la denominación de «Telejurisprudencia» y «Telelegislación», eran idénticos a los incluidos en las bases de datos de jurisprudencia y legislación comercializadas

por la actora y así únicamente se alega que el fallo de la sentencia apelada no es acorde con la fundamentación jurídica de la sentencia pues en el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia apelada únicamente se alude a las bases de datos de jurisprudencia y no a las de legislación, mientras que en el Fallo se condena por los dos tipos de bases, pero la lectura de ese Fundamento de Derecho no permite compartir esa argumentación, al desprenderse del mismo que la Juzgadora de instancia se refiere a ambos tipos de bases, por lo que en conclusión y al no haberse ofrecido a esta Sala argumentaciones que desvirtúen lo resuelto en la sentencia de instancia, procede su confirmación.

TERCERO Las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante por aplicación de lo que establece el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistas las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación deducido contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Elda de fecha 2 de julio de 1999 en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, que no es firme, puede interponerse en el plazo de diez días a partir de su notificación ante este Tribunal, recurso de casación al Tribunal Supremo.