



SENTENCIA ES: APB:2019:4828

ANTECEDENTES DE HECHO:

La demandante Schibsted Classified Media Spain S.L. ("Schibsted") es una sociedad española perteneciente al grupo internacional noruego "Schibsted" desde el año 2014, fecha en la que el citado grupo adquirió la antes conocida como Antunis Segundamano España, S.L. y se dedica a la creación, gestión y explotación de portales web de anuncios clasificados en lengua española, a través de los cuales los usuarios, ya sean particulares o profesionales, pueden publicar anuncios de sus productos o servicios, e incluso ofertas de empleo.

Schibsted gestiona más de 15 portales de Internet a nivel internacional, los cuales abarcan ámbitos tan diversos como el empleo, la educación, el motor, o el sector inmobiliario, además de portales generalistas de anuncios clasificados y es titular de diversas marcas nacionales, entre otras, la marca nacional mixta "COCHES.NET" solicitada el 5 de julio de 2012 y registrada el 15 de octubre de 2012 para los servicios de las clases 38, 41 y 42.

Schibsted explota el portal de contenidos Coches.net, accesible a través del nombre de dominio www.coches.net, mediante el cual se ofrece la posibilidad a usuarios -tanto profesionales de la compraventa de vehículos como particulares que buscan vender sus propios vehículos- de publicar anuncios de compraventa de automóviles nuevos y de ocasión, así como otros vehículos de motor. Mientras los usuarios particulares no deben abonar ningún importe por la publicación de los anuncios en el Portal, los usuarios profesionales sí están sujetos al pago de una contraprestación económica, en atención al ánimo de lucro perseguido por dichos usuarios profesionales.

La demandada Autodescuento, S.L. ("Autodescuento") es la operadora del portal web "Coches.com" accesible a través del nombre de dominio www.coches.com, se dedica también a ofrecer a sus usuarios, ya sea a título particular o a título profesional, la posibilidad de publicar anuncios y fotografías de automóviles para su venta.

La demandada Autodescuento está participada en un 17,48% por la entidad Idealista S.A.U., competidor directo de la actora en el mercado de los clasificados on-line y ha llevado a cabo la reproducción no autorizada de anuncios de la web de la actora coches.net en su web Coches.com.

Por ello, Schibsted formuló demanda ante el Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona en la que alegaba que la demandada Autodescuento había llevado a cabo actos de infracción de sus derechos de propiedad intelectual, marcarios y había incurrido en actos de competencia desleal. Se imputaba a la demandada haber procedido a reproducir, transformar y comunicar públicamente (a través de la modalidad de puesta a disposición del público) una serie de anuncios, sin contar con la debida autorización del titular (la propia actora) de la obra colectiva "Coches.net". Consideraba que esos hechos constituían una infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad de la actora. Entendía que la demandada había estado copiando y parasitando, sin autorización alguna, los anuncios de compraventa de vehículos que integraban la base de datos de la actora, captando sus contenidos y reproduciéndolos en su web en beneficio propio, lo que suponía un aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno. Asimismo, indicaba que la copia de los referidos anuncios afectaba no sólo al texto del anuncio, en el que se incluía información básica del vehículo de motor en venta, sino también a las fotografías que los acompañaban. Respecto de éstas, se afirmaba que Autodescuento había suprimido las marcas de agua que Schibsted había insertado en las citadas fotografías con la finalidad de evitar su copia y reproducción no autorizada, siendo ello constitutivo de un ilícito contra la propiedad intelectual (supresión de la información para la gestión de derechos) y contra la propiedad industrial (supresión de la marca registrada de Schibsted "Coches.net", en tanto que la misma se incluía en la referida marca de agua).

La demandada se allanó parcialmente a la demanda, reconociendo que desde septiembre de 2015 hasta octubre de 2016 había replicado anuncios de la web de la actora correspondientes a vendedores profesionales de vehículos de ocasión (segunda mano) y haber suprimido algunas (no todas) marcas de agua de la actora con carácter previo a la publicación en su web, si bien no en las cantidades ni en las proporciones manifestadas en el escrito de demanda. Aducía que tales copias de anuncios se habían llevado a cabo por algunos de sus empleados del equipo comercial de la compañía por iniciativa propia y sin



el conocimiento de los administradores. Se aceptaba, asimismo, que dicha conducta suponía una infracción

del derecho de propiedad intelectual sui generis sobre las bases de datos y un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, con las consecuencias que les correspondían. Sin embargo, se oponía a la existencia de infracción marcaria y a la violación de derechos de propiedad intelectual por estar ante una obra colectiva. Se indicaba que tras la notificación de la demanda se había procedido a la inmediata retirada de los anuncios copiados y que a partir del 18 de octubre de 2016 ya no existían anuncios duplicados en la web www.coches.com. Por ello, negaba que se hubiera generado daño alguno a la actora por lo que se oponía a las pretensiones indemnizatorias de ésta.

El Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona dictó sentencia estimando las pretensiones de la parte demandante por las razones siguientes: 1º) porque se había allanado el demandado apreciándose la existencia de una infracción de los derechos sui generis de protección de la base de datos; 2º) porque la obra no era colectiva; 3º) porque el citado allanamiento comportaba el reconocimiento de la comisión de un ilícito concurrencial por aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena; 4º) porque el reconocimiento de la supresión por la demandada de las marcas de agua de los anuncios, con carácter previo a su publicación en la web, comportaba una infracción de los derechos de propiedad intelectual del art. 162 (actual art. 198) del 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 (TRLPI) y una infracción marcaria de los artículos 41 y siguientes de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM).

A la hora de fijar la indemnización, la sentencia cifra el daño emergente en 2.650 euros, derivados de los gastos de investigación. Y en relación con el lucro cesante, considera que la demandada se dedica a la venta de coches nuevos o de ocasión y también de coches usados; que el volumen de anuncios copiados por la demandada ha sido masivo; que el periodo temporal en que se copiaron dichos anuncios fue desde el 28/7/2012 a 31/12/2016; que el porcentaje de anuncios copiados es del 38,24% y que se aplica sobre los beneficios obtenidos por Autodescuento por toda la actividad de su sitio web; y que la determinación del montante exacto se hará en ejecución de sentencia. Finalmente, desestima la publicación de la sentencia.

Recorre en apelación la demandada y los motivos del recurso son: a) error en la interpretación del derecho aplicable; y b) error en la valoración de la prueba practicada.

Autodescuento considera que la sentencia recurrida ha incurrido en una errónea aplicación de los arts. 138.1 y 140.1 del TRLPI, en primer lugar, porque dicha resolución no declara que se hayan producido daños en la actora, sino que los da por hecho y pasa directamente a calcularlos; en segundo lugar, porque Autodescuento no ha obtenido beneficios directos por la réplica de anuncios realizada; y en tercer lugar, porque tampoco ha obtenido beneficios indirectos por la citada réplica, sin que se haya acreditado por la actora la existencia ni la relación de causalidad de dichos beneficios indirectos.

Schibsted insiste en que la conducta infractora de la demandada le ha generado unos daños a la actora y ha reportado unos beneficios a Autodescuento, entre otros el ahorro de costes asociado a la generación de contenido. Finaliza invocando la aplicación de la doctrina *ex re ipsa* al presente caso.

RESUMEN:

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) comienza afirmando que el recurso de apelación pone en tela de juicio la propia existencia de los daños, lo cual contrasta con las aseveraciones realizadas en la contestación a la demanda. El hecho de que el demandado reconociese en su contestación a la demanda que había copiado parte de los anuncios existentes en la base de datos del actor, da lugar a que el tribunal tenga acreditada, al menos, la existencia de una infracción de los derechos *sui generis* de protección de base de datos de su titular y un acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Ello comporta que el actor pueda reclamar el lucro cesante derivado de dichas infracciones.

El tribunal considera que la actividad replicante de base de datos llevada a cabo por el demandado difícilmente podría entenderse que no ha causado ningún perjuicio a la actividad económica del actor. Dicha actividad infractora, al menos, habría provocado que el actor recibiese menos visitas en su portal web, afectando de esta manera a su modelo de negocio. Raramente podrá producirse una infracción que ningún beneficio reporte al infractor o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se

tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales y que nos encontramos ante entidades competidoras. Por ello, entiende que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y los actos de competencia desleal acaecidos en este caso conllevan un lucro cesante.

En consecuencia, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) desestima el motivo y acoge la petición de existencia de un lucro cesante, procediendo en el fundamento siguiente a entrar a conocer la apelación sobre las partidas concretas que han sido impugnadas.

En cuanto a la determinación del lucro cesante, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) señala que la discusión en torno al día inicial del cómputo se centra en la aplicación de las reglas de la carga de la prueba del artículo 217.7 de la LEC, en concreto, en la facilidad y cercanía a las fuentes de prueba. No se ha puesto en duda por las partes que el portal web de la actora, coches.net, lleve abierto al público varios años, habiéndose convertido en un referente en el sector del automóvil.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que el modelo de negocio que ha creado la demandada replicando los anuncios publicados en la web coches.net no es algo ocasional, sino que forma parte de su modo de actuar, ya que ha llevado a cabo una actividad depredadora y parasitaria duplicando anuncios de una entidad competidora. Ello conlleva que no sea creíble que la actividad infractora de Autodescuento comenzara el día 9 de septiembre de 2015 cuando fue descubierta por la entidad Götz Auto, S.A.

A estos efectos, señala que una vez que la demandada ha reconocido la infracción, allanándose a la misma, si pretende que se limite el plazo indemnizatorio, le correspondería a ella probar el dies a quo en que comenzó dicha infracción al contar con la facilidad probatoria del art 217.7 de la LEC. Máxime en un caso como este en el que la demandada aduce que la actividad de replicar anuncios fue llevada a cabo por un empleado que fue, posteriormente, despedido por estos hechos.

La sentencia de instancia, ante la falta de prueba concreta de ambas partes sobre la fecha de cómputo inicial (dies a quo) y la fecha de cómputo final (dies ad quem), considera que

la infracción continuó durante todo el año 2016, considerando como fecha de cese el final de dicho año, ya que durante el año 2017 no hubo prueba de la infracción.

Por otro lado, sobre el porcentaje de anuncios replicados, Autodescuento comienza su recurso realizando una serie de alegaciones sobre la no exclusividad de los anunciantes y sobre el informe pericial aportado por la demandante en concreto, sobre tres de los pasos seguidos por dicho perito para detectar

el volumen de negocios copiados y sobre la falta de certificación digital o falta en la cadena de custodia de los datos informáticos de dicha pericial. La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) matiza que el recurso de apelación no puede servir de cauce para la introducción en el proceso de cuestiones nuevas. Lo prohíbe no sólo el art. 412 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) sino también el art. 456.1 de la LEC, conforme al cual, el ámbito del recurso queda circunscrito al de las cuestiones que se hubieran planteado durante la primera instancia. La contestación a la demanda no indica las citadas alegaciones. Por tanto, tales alegaciones constituyen cuestión nueva en la apelación, razón por la que no merecen respuesta alguna.

Considera, también, Autodescuento que no procede extrapolar las comprobaciones de dos días aislados realizadas por el perito de la demandante a todo el periodo de cinco años, pues reconoce que no puede saber con exactitud el volumen de anuncios indebidamente replicados al carecer del histórico de las duplicaciones.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) considera que el informe del perito de la demandante es serio, fiable y sistemático, lo que permite dar por válidas sus conclusiones, máxime al no quedar desvirtuadas ni por las meras alegaciones del perito de la demandada y ni por las de la demandada que no tiene datos fiables, ni el histórico de las duplicaciones, sino meras hipótesis. Ello comporta que se mantenga en el 38,24% el porcentaje de anuncios replicados.

Finalmente, queda por analizar a qué beneficios se les deberá aplicar el mencionado porcentaje, pues la apelante entiende que el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita debería afectar únicamente a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión. Considera que la sentencia comete el error de declarar que todos los beneficios de la empresa, por todas las ramas del negocio, se deben ver

afectados por la citada duplicación de anuncios, cuando la sección de anuncios de vehículos de ocasión constituye solamente un 9% de la total facturación de Autodescuento.

Por el contrario, la actora entiende que dicho porcentaje debe aplicarse a toda la actividad del sitio web, dado que los beneficios que se han obtenido por la réplica del portal trascienden y repercuten en toda la actividad llevada a cabo por la demandada. Basa su petición en el siguiente argumento: el principal interés que persiguen plataformas como la de la demandada es generar contenido (anuncios), ese contenido permite obtener visibilidad en los buscadores de internet, produciendo dicha visibilidad un mayor tráfico de visitas, lo cual es condición para captar la atención de anunciantes, clientes y usuarios y que éstos pueden acceder al resto de servicios y secciones de la web, en concreto, publicidad, seguros, financiación, coches nuevos, etc.

Esto podría comportar que un usuario que entre en la web coches.com, atraído por uno de los anuncios copiados sin autorización, pueda acceder a los servicios que ofrece dicha web. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que no se ha aportado ningún dato que permita acreditar empíricamente la proporción en que se han visto incrementadas o beneficiadas las otras ramas del negocio de Autodescuento por las infracciones cometidas. Ello comporta que la indemnización que debe pagar Autodescuento no deba extenderse a la totalidad de los beneficios obtenidos con dicha web, sino que deba limitarse a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión, ya que es el único dato objetivable (el 9% de la total facturación de Autodescuento).

Por tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) estima el recurso de apelación en el extremo de fijar que la indemnización se determinará aplicando el porcentaje de los beneficios obtenidos por la utilización ilícita (38,24%) a los beneficios obtenidos con la sección de anuncios de vehículos de ocasión de la página web coches.com (9%).

Autodescuento insiste en que las fotografías de las que se suprimieron las marcas de agua no tienen protección por derechos de autor del art. 162.2 del TRLPI y, aunque fueran una obra protegida, la entidad Schibsted no sería su titular (sino que sería el anunciante, que es el que las facilita) ni tendría la condición de licenciataria exclusiva según exige el art. 146 de la mencionada norma.



Schibsted indica que procede la desestimación del recurso en este punto, ya que el precepto 162.2 del TRLPI diferencia entre "obra" y "prestación protegida", lo que conlleva que las marcas de agua puedan identificarse no solamente como obras protegidas por derecho de autor, sino por cualquier otra prestación protegida. Opina que, en este caso, la base de datos es una obra protegida ya sea por derecho sui generis o por mera fotografía, por lo que le es aplicable el artículo 162.2 del TRLPI.

La Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) afirma que lo que se discute en este punto es si la conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consistente en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos supone una infracción del artículo 162 del TRLPI, que establece las normas de protección de la información suministrada por los titulares para identificar sus obras o prestaciones y gestionar sus derechos.

Según la doctrina científica, la protección que dispensa sólo se extiende sobre la información suministrada por los titulares sobre obras y prestaciones en formato digital. El apartado segundo del artículo da el concepto de información para la gestión de los derechos. Dicha información permite identificar una obra o prestación, los titulares de sus derechos y conocer las condiciones de uso de la obra o prestación. La información deberá ir asociada al ejemplar tangible que contiene la obra o bien incorporada en la licencia de uso establecida en red por el titular de los derechos, si las obras o prestaciones se ponen a disposición del público en Internet.

En relación con los actos ilícitos contra la información para la gestión de los derechos, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones previstas en los arts. 138 a 143 del TRLPI contra quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo alguno de los siguientes actos: a) supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos; b) distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.

Finalmente, el precepto exige que los titulares de derechos podrán emprender estas acciones siempre que quienes efectúan dichos actos "sepan o tengan motivos razonables

para saber que, al hacerlo, inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de los derechos de propiedad intelectual ".

En estas actuaciones, la obra o prestación protegida (a la que se refiere el art. 198 actual del TRPLI) no son las fotografías aisladamente, sino que es la base de datos de la entidad actora. Autodescuento cuando replicaba los anuncios no copiaba únicamente las fotografías, sino también los textos y el resto de elementos de los anuncios. A la vez que duplicaba los anuncios alteraba parte del contenido de los mismos, en este caso, eliminaba las marcas de aguas de las fotografías.

La transposición de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, en nuestro TRLPI dio lugar a la doble protección de las bases de datos. En base a ello, las bases de datos pueden ser protegidas por derechos de autor, si son obras originales (art. 10 TRLPI), quedando sujetas a las normas contenidas en el Libro I del TRLPI. Independientemente de la protección por derechos de autor, las bases de datos pueden ser, también, protegidas mediante el derecho sui generis, siéndoles de aplicación los artículos 133 a 137 del TRLPI.

La sentencia de instancia declara "que la protección a la actividad del actor es por la vía de la base de datos del art. 12 y 133 TRLPI" y que la actividad de la demandada copiando los anuncios de la actora supone una infracción de los derechos sui generis de protección de la base de datos del art 133 del TRPLI. Las partes no han recurrido este extremo de la sentencia, sino que, desde el inicio han estado de acuerdo.

Esto supone que la protección jurídica dada en esta causa a la base de datos es por los derechos sui generis del art. 133 del TRLPI y no por derechos de autor del art. 10 TRLPI, lo que comporta que no estemos ante una obra o prestación protegida por derechos de autor como exige el art. 162 del TRPLI (actual 198).

Si consideráramos que la obra o prestación protegida fueran las fotografías, los titulares de las mismas son los anunciantes, pues son las personas que las proporcionan, como así han reconocido las partes (ex art. 281.3 LEC). La entidad actora no sería la titular de tales fotografías, por lo que no puede solicitar la aplicación de la protección dispensada por el art. 162 del TRLPI.

Por tanto, procede estimar, también, en este punto el recurso de apelación, por lo que se desestima la acción de infracción del art. 162 del TRLPI ejercitada en la demandada.

En cuanto a la infracción marcaria del artículo 34.4 de la LM, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) analiza la jurisprudencia relevante dictada por el TJUE sobre infracción de marca y afirma que la conducta realizada por la demandada y admitida expresamente por ella consiste en suprimir las marcas de agua de las fotografías de los vehículos. A su vez, dicha marca de agua era el signo distintivo de la actora.

La citada conducta afecta a todo el anuncio, que es duplicado por la demandada, eliminando el elemento distintivo del origen empresarial de dicho anuncio, que es su marca que está inserta, como marca de agua, en las fotografías que llevan los citados anuncios. Al replicar el anuncio, Autodescuento suprime la marca de agua coches.net, eliminando sin su consentimiento y de este modo, la marca que identifica el servicio que presta la actora y el correcto origen empresarial de los servicios de anuncios. Además, la demandada cuando replica los anuncios inserta en las fotografías copiadas su marca, como marca de agua en las fotografías, ocupando el lugar que ocupaba el signo distintivo de la actora.

Por ello, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) entiende que dicha conducta supone una vulneración del art. 34.4 de la LM, ya que priva a los consumidores de conocer la verdadera procedencia de los servicios prestados por la actora, la calidad de dichos servicios y le impide adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores, ganándose una clientela fiel.

Por último, afirma que el elemento distintivo de la marca es precisamente la expresión "coches.net" y no la frase "el portal de motor líder en España". El hecho de que no se use en las marcas de agua de las fotografías el inciso "el portal de motor líder en España" no afecta en nada a la marca.

Por todo ello, rechaza el motivo y, dado que se ha producido una estimación parcial del recurso, no procede la imposición de costas en aplicación del artículo 398 de la LEC.



COMENTARIO:

La sentencia resulta novedosa y relevante ya que analiza las repercusiones que puede tener la copia de anuncios de un portal web con supresión de su marca de aguas tanto desde la perspectiva de la propiedad intelectual, de la protección sui generis de las bases de datos y del derecho de marcas.