



Roj: **SJM M 262/2013 - ECLI: ES:JMM:2013:262**

Id Cendoj: **28079470022013100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **05/02/2013**

Nº de Recurso: **682/2010**

Nº de Resolución: **12/2013**

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **ANDRES SANCHEZ MAGRO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2

C/ Gran Vía nº 52, MADRID

### **SENTENCIA Nº 12/2013**

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 682 /2010

En MADRID, a cinco de febrero de dos mil trece.

El Sr. D. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO, MAGISTRADO-JUEZ de lo Mercantil nº 2 de MADRID y su Partido, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 682 /2010 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante INFONIS S.L. con Procurador D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA y Letrado Sr/a. Dña. CAROLINA PINA SÁNCHEZ y Dª Estrella , y de otra como demandado/a IMS HEALTH S.A. con Procurador/a D. ISIDRO ORQUIN CEDENILLA y Letrado Sr/a. Esther de Félix Parrondo y Dª Visitacion , sobre propiedad industrial, y,

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Por la parte actora se formuló demanda en la que, tras la exposición de los hechos y fundamentos que estimó aplicables, formuló su pretensión y suplicó la correspondiente convocatoria de vista.

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada, quien se personó en autos contestando y oponiéndose a la misma por las razones que al efecto expuso en el correspondiente escrito.

Se celebró la audiencia previa y el juicio oral, de conformidad con lo reflejado en el soporte audiovisual que quedó unido a las actuaciones.

TERCERO.- En la tramitación del presente observado las prescripciones legales salvo la relativa al plazo para el dictado de la presente resolución en vista de la sobrecarga de trabajo que pesa sobre éste órgano judicial.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO.- El procurador Sr. Rodríguez Nogueira, en nombre de INFONIS, SL., formuló demanda de juicio ordinario contra la mercantil IMS HEALTH, S.A. (en adelante IMS), en ejercicio de las acciones declarativa de infracción del derecho "sui generis" de su representada sobre la base de datos **ZBSales**, de competencia desleal, de reclamación de daños y perjuicios, así como de cesación respecto del producto Sanibricks propiedad de la demandada.

En apretada síntesis, podemos resumir estableciendo que la demandante viene a señalar que fabricó una base de datos destinada al marketing farmacéutico, denominada **ZBSales**. Tras la suscripción de diversos acuerdos con la demandada para la comercialización de dicha base de datos a través de los canales de distribución de la demandada y de otro acuerdo de no competencia, IMS decidió resolver unilateralmente el acuerdo. La misma copió la base de datos de la actora y la utilizó en su propia base de datos, denominada Sanibricks,

comercializándola en perjuicio de la de la demandante. Así mismo, IMS difundió información engañosa a los compradores de la base de datos, al objeto de que los mismos comprasen su propia base de datos, en perjuicio de la de la actora.

SEGUNDO.- El procurador Sr. Orquín Cedenilla, en nombre de IMS Health, S.A., contesta la demanda para oponerse a la misma.

La demandada niega cualquier copia de la base de datos de la actora. Señala que ya venía desarrollando la base de datos Sanibricks desde tiempo atrás, basada en los bricks que venía comercializando desde hace años. Que si resolvió el contrato fue por los desventajosos acuerdos que contenía. Que las coincidencias entre las bases de datos se deberla a meras casualidades. Que la cantidad reclamada por la actora es exagerada y falta de prueba y que debe desestimarse la demanda por todo ello.

TERCERO.- La resolución de la controversia existente en los presentes autos debe comenzar por recoger lo que consideramos hechos probados en el presente procedimiento.

Infonis inició en el año 2004 el trabajo de crear una base de datos denominada **ZBSales**, basada en Zonas Básicas de Salud, para su venta a las empresas farmacéuticas al objeto de que las mismas tuvieran estudios sobre sus ventas regionales. Hasta ese momento, era la demandada quien suministraba a los laboratorios farmacéuticos los estudios sobre las ventas regionales de sus productos a través de los denominados "Bricks" que se formaban atendiendo a diferentes circunscripciones administrativas, que se correspondían con una estructura de códigos postales, teniendo en cuenta la población y el número de farmacias. Dicha estructura no permitía reflejar la distribución del territorio español en áreas de salud o en zonas básicas de salud (pág. 11 de la contestación).

Con esos datos comerciales, las empresas farmacéuticas saben en qué áreas debe central la labor comercial de sus visitantes médicos, para incrementar las ventas y en cuáles no. Dado que el consumidor final, el paciente, normalmente no decide qué medicinas consumir, sino que es el médico quien prescribe las mismas, lo interesante es conocer las ventas por médicos, según se asignan a los diferentes centros de salud, que es donde actúan los visitantes médicos. Como no es posible acceder a lo que prescribe cada médico, debe atenderse a lo que se vende en la zona donde actúa cada médico. Así la actora observó que la estructura de los Bricks no se adaptaba a la auténtica estructura sanitaria, distorsionando los datos de venta, ya que había Bricks que abarcaban de más o de menos a una determinada subzona básica de salud y otros que se dejaban sin cubrir alguna subzona (pág. 15 y ss. Del informe pericial de Deloitte, aportado por la actora). La dificultad era mayor, habida cuenta la descentralización del sistema sanitario español en las diferentes comunidades autónomas.

Por todo ello, la actora trabajó en la creación de una base de datos que trazara el mapa sanitario de todas las comunidades autónomas, reconfigurando los datos de venta recogidos en la estructura de los Bricks, para adaptarlos a la auténtica estructura sanitaria española. Para ello, la actora debió reconstruir la historia de cada zona básica de salud, desde su constitución hasta el presente consultando los diferentes boletines de cada Comunidad Autónoma, con el consiguiente esfuerzo económico.

Este nuevo producto de la actora se denominó **ZBSales**. La presentación del mismo tuvo lugar el 26 de mayo de 2006 en la duodécima Asamblea Nacional AIMFA (documento nº 6 de la demanda). La acogida del producto fue favorable, como se observa en la publicación PMFarma (Documento nº 7 de la demanda).

La demandante y la demandada firman un "Acuerdo de Confidencialidad" el 23 de agosto de 2006, al objeto de estudiar un proyecto de colaboración para la comercialización conjunta de la base de datos **ZBSales**. (documento nº 15 de la demanda). Por dicho acuerdo IMS se compromete a no crear, distribuir o participar en ningún otro producto relacionado con datos de venta o consumo a nivel de zonas básicas de salud. La duración de tal acuerdo sería de cinco años.

El día 2 de marzo de 2007 las dos partes suscriben un contrato de colaboración para la comercialización de **ZBSales** (documento nº 16 de la demanda). En el citado acuerdo Infonis conserva la propiedad de los derechos de propiedad intelectual sobre **ZBSales**. Del mismo modo, en el contrato se establecían como remuneración a favor de Infonis las siguientes cantidades: Año 2007, 450.000 euros, como recuperación de la inversión, resto de la facturación se repartiría el 65 % para Infonis y 35 % para IMS. Años 2008 y 2009 900.000 euros anuales, como recuperación de la inversión, resto de la facturación se repartiría el 65 % para Infonis y 35 % para IMS. Primer semestre 2010 450.000 euros durante los dos primeros trimestres como finalización de la recuperación de la inversión, resto de la facturación se repartiría el 65 % para Infonis y 35 % para IMS. Durante los años 2011 a 2016, el total de la facturación se repartiría el 65 % para Infonis y 35 % para IMS. La conclusión es que IMS reconoce en este contrato que la inversión efectuada por la actora habría ascendido a 2.700.000 euros.

El día 18 de mayo de 2007, demandante y demandada presentan conjuntamente el producto **ZBSales** en la XVIII Asamblea Nacional AINFA, en Córdoba. Tras la presentación, se firma un acuerdo para la distribución del producto con la mercantil SANOFI. El 5 de junio de 2007 IMS da por terminado el Contrato de Colaboración.

A finales de 2009 IMS presenta su propia base de datos Sanibricks. La citada base de datos ha copiado los datos correspondientes a las Zonas Básicas de Salud de la base de datos **ZBSales**. El grado de coincidencia existente entre ambas estructuras permite concluir que Sanibricks transcribe literalmente los datos contenidos en la base de datos **ZBSales**, hasta el punto de transcribir también las erratas (Informe pericial contenido en el documento nº 4 acompañado a la demanda).

CUARTO.- Sentados los hechos que consideramos probados en el presente procedimiento, consideramos conveniente analizar brevemente el marco jurídico regulador de la protección jurídica de las bases de datos, tanto en la legislación comunitaria como en la española, partiendo por ejemplo de la doctrina jurisprudencial recogida por la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª), en su Sentencia núm. 357/2003, de 6 octubre (AC\2004\41).

El origen de la actual regulación parte de la Directiva 96/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11/3/1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DOCE L 77 de 27 de marzo de 1999) (en adelante, la Directiva). En ella se regula que las bases de datos estarán cubiertas, en cuanto obras, por un derecho de autor. Así mismo, se reconoce un nuevo derecho sui generis, paralelo al anterior y acumulable al mismo, que podrá cubrir igualmente aquellos supuestos en los que una base de datos no esté protegida por el derecho de autor, al carecer su estructura del suficiente grado de originalidad para ser considerada propiamente como una obra de creación.

Para determinar el objeto de esa doble protección, el legislador comunitario parte de un concepto amplio, definiendo las bases de datos en el art. 1 apartado 2 de la Directiva como "las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera electrónicos o de otra forma". Se recogen aquí las recopilaciones de todo tipo de material, ya sea de obras literarias, artísticas, musicales o de otro tipo, o de materias tales como textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos, si bien siempre debe tratarse de recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes, dispuestos de forma sistemática o metódica y accesibles individualmente, de forma tal que la fijación de una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva (Considerando 17 de la Directiva); se regulan también como objeto de protección los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el Thesaurus o los sistemas de indización, así como el sistema de consulta (Considerando 20 de la Directiva). A lo largo de los informes relativos a la Directiva se introdujeron en el ámbito de protección no sólo las bases de datos electrónicas, sino también las bases de datos "sean cuales fueren sus formas", en contra de la redacción original.

De conformidad con lo dispuesto en la primera parte del apartado 1 del art. 3 de la Directiva estarán protegidas, como tal creación, por los derechos de autor las bases de datos que por la selección o disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor; norma que corresponde con la disposición 4 de la Urheberrechtsgesetz alemana (UrhG) y el artículo 12 de la Ley de Propiedad Intelectual española (LPI). En cuanto al nivel de configuración, prevé la segunda parte del apartado 1 del art. 3 que "no serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección". No obstante, los derechos protegidos, en tanto que pertenecen al contenido mismo de las bases de datos, permanecen intactos. Según el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva es autor de una base de datos la persona física o el grupo de personas físicas que hayan obtenido dicha base, es decir, el creador de la misma.

Frente a dicha protección, la Directiva 96/9/CE dibuja un segundo ámbito, el del derecho sui generis, que aparece regulado en el Capítulo III de dicha Directiva, que dio lugar por su adaptación a la actual redacción del art. 133 a 137 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, redacción dada por la Ley 5/1988, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

En este ámbito, es el propio art. 133.1 LPI el que aclara, cuál es el objeto de protección al declarar: "El derecho sui generis sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medio financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido". Mediante el derecho a que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el art. 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 vistas

cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual". Y señala el núm. 2 del mismo art. 133 "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".

Así las cosas, queda claro que no debe confundirse el derecho sui generis con el derecho de autor sobre la propia base ni con los posibles derechos sobre su contenido, pues lo que aquél protege, como comenta Bouza López "no es la base de datos resultado de una inversión sustancial, sino la propia inversión sustancial", concluyendo el mismo autor que "por tanto, teniendo en cuenta ambos párrafos (del art. 133.1), debemos interpretar que el protegido es la totalidad o una parte sustancial de una base" (Bouza López, Miguel Ángel: "El derecho sui generis del fabricante de bases de datos" Editorial Reus, 2001, pp. 184 y 185).

A esta conclusión se llega teniendo en cuenta la dicción literal del art. 133.4 LPI, el cual reza: "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". Así pues queda claro que con el derecho sui generis se busca evitar el daño comercial que puedan producir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos, es decir, protege la inversión en la base de datos cuando alguien se aprovecha de este esfuerzo económico o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin su autorización, su propia base de datos introduciéndola en el mercado, dañando al primer productor.

El citado art. 133 de la Ley de Propiedad Intelectual no protege el derecho a la titularidad de los datos en sí mismo, sino la forma en que se ha confeccionado la base o colección, dando lugar a una creación en cuanto al modo de seleccionar o dispone de tales datos, siempre que en ello se haya invertido, de forma sustancial, dinero, esfuerzo y trabajo que justifiquen tal protección legal.

QUINTO.- La aplicación de la legislación analizada, reguladora del derecho "sui generis", a los hechos probados declarados precedentemente no puede conducirnos a otra solución que la estimación de la demanda.

Ante los hechos declarados probados en esta resolución, la demandada ha intentado esgrimir una serie de hechos obstativos a las pretensiones de la actora, los cuales han ido dirigidos a desprestigiar el trabajo realizado por la misma, bien en cuanto a la cuantificación del esfuerzo, señalando que el trabajo efectuado no es tan grande como el argumentado por la demandante, o bien en cuanto a la cualificación del mismo, señalando que el trabajo efectuado podía haberse obtenido acudiendo a internet, por ejemplo. Sin embargo, no ha sido negado en ningún momento por la demandada que estuviera interesada en dicho trabajo. De hecho suscribió diversos acuerdos para la explotación conjunta de la base de datos **ZBSales**, con lo que no parece que en el momento de los hechos, la demandada pensase que era tan poco valiosa la base de datos. Es determinante para la prueba del valor que ambas partes daban al laborioso trabajo efectuado por la actora (que no olvidemos, consistía en, a través de la publicación en los diferentes Boletines Oficiales de cada Comunidad Autónoma, reconstruir las estructuras básicas de salud -casi 3.000-, es decir, partiendo de una modificación normativa de una de dichas estructuras publicada en uno de esos boletines, remontarse al boletín en donde se reglamentaba la citada estructura modificada, y así sucesivamente hasta el origen, Una tarea que se nos antoja "de chinos") el contrato suscrito por ambas partes el día 2 de marzo de 2007, de colaboración para la comercialización de **ZBSales**, en el que se reconoce por IMS, que la actora tiene derecho a cobrar nada menos que la cantidad de 2.700.000 euros en los tres primeros años, en concepto de "recuperación de la inversión". Es decir, no puede negarse en modo alguno que la demandada reconoce que la inversión efectuada era al menos de 2.700.000 euros, pues ello supondría ir en contra de sus propios actos. Por ello, resulta ofensivo a la inteligencia pretenderse por la demandada que creamos que aunque en 2007 ella misma reconociera por escrito que tal inversión valía 2.700.000 euros, en realidad su valor es de unos 15.000 euros.

Ha quedado por tanto acreditado que la idea original de la creación de unas zonas básicas de salud partió de la actora. Que a la elaboración de las zonas básicas de salud dedicó grandes cantidades de tiempo y esfuerzo, reconocidos por la demandada con la firma del contrato de colaboración de 2 de marzo de 2007. Ha quedado acreditado también que en la base de datos de la demandada, "Sanibricks", se incluye la base de datos de zonas básicas de salud elaborada por la actora, según lo que se obtiene del informe del perito D. Gaspar (a cuyas conclusiones nos remitimos en aras de brevedad). A tales conclusiones se llega, entre otros motivos, por la inclusión en la base "Sanibricks", errores existentes en la base **ZBSales** imposibles de explicar como una casualidad. Así, se señalan diversos ejemplos: la zona básica de salud "Villarrobledo", escrita con "r", cuando la forma correcta es con dos "r". La de "Amorrebieta", escrita con dos "r", cuando la forma correcta es "Amorebieta". Y el más llamativo, la zona básica de salud denominada "Menéndez Tolosa", aparece como "Algeciras-Centro-González Tolosa". Y ha quedado acreditado por último, que un laboratorio que adquiriera el



producto Sanibricks ya no estaría interesado en adquirir el producto **ZBSales**, en palabras del testigo Sr. Roque , que trabajó para la demandada hasta 2011 (hora 12,25 de la grabación del acto del juicio).

En este sentido consideramos de plena aplicación lo que señala la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª), en su Sentencia núm. 357/2003, de 6 octubre (AC\2004\41).

Todo lo anteriormente expuesto lleva a este Tribunal a concluir, demostradas las relaciones entre la entidad actora con Alfaya Suministros y de ésta con la mercantil demandada, que existen suficientes indicios para obtener pleno convencimiento en cuanto a que la empresa Alfaya sirvió de puente durante un período suficientemente prolongado en el tiempo (cuando menos, como verifican las actas, desde enero hasta septiembre de 2001) para llevar a cabo la actividad de volcado, es decir, de trasvase de los contenidos normalizado de la base de datos de la actora en el de la demandada, lo que implica un aprovechamiento ilícito del esfuerzo ajeno (esta conclusión también contribuye, a mayores, el hecho de que en ningún momento la demandada acordó a explicar por qué los susodichos "gazapos" se reflejaron en su producto).

Por otra parte, las actas notariales revelan y permiten concluir que el trasvase fue generalizado y persistente, afectando a una parte sustancial del contenido de la base de datos de la actora, evaluada cualitativa o cuantitativamente (a los efectos del art. 133,1 de la LPI ) lo que se deduce del hecho de que los errores o "gazapos" se reflejasen en el producto de la demandada cada vez que eran introducidos en los CD-Rom que periódicamente se suministraba a la empresa Alfaya, corolario al que contribuye decisivamente el que dichos errores no fueran nunca corregidos subsanados por el personal de la aquí apelante, indicando con ello un automatismo en el volcado de datos huérfano de toda medida precautoria para que ocultación (sic). En todo caso, aunque a efectos de mera polémica entendiéramos que no se trata de una parte sustancial, ello carecería aquí de importancia pues estaríamos, cuando menos, ante una extracción y reutilización repetida y sistemática por parte de la demanda de partes no sustanciales prolongada como mínimo durante el período de tiempo antes mencionados, lo que supone un acto contrario a una explotación normal que implica un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base ( art. 133.2º LPI ).

En definitiva, el motivo, como los anteriores, no puede prosperar dado que entendemos que nos encontramos en un supuesto amparado por el derecho "sui generis" sobre las bases de datos regulado en el art. 133 y siguientes de la LPI .

En definitiva, consideramos acreditada la existencia de, en palabras de la sentencia trascrita, una actividad de volcado, es decir, de trasvase de los contenidos normalizado de la base de datos de la actora en el de la demandada, lo que implica un aprovechamiento ilícito del esfuerzo ajeno de parte sustancial del contenido de la base de datos de la actora, evaluada cualitativa o cuantitativamente. Por ello, consideramos que el objetivo del derecho sui generis, esto es la evitación del daño comercial que puedan producir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos, es decir, proteger la inversión en la base de datos cuando alguien se aprovecha de este esfuerzo económico o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin su autorización, su propia base de datos introduciéndola en el mercado, dañando al primer productor, se debe cumplir en el presente caso estimando la demanda.

Dos hechos nos han llamado poderosamente la atención: el primero, la declaración de la Sra. Carmen , en el acto del juicio. Aun reconociendo que es directora de marketing de la actora, consideramos que la forma de sus respuestas, y sus contestaciones a las preguntas de los letrados de las partes, gozan de un alto grado de verosimilitud y sinceridad. Así, señala que la documentación se entregó a IMS (10:29 h de la grabación), que "nos defenestraron antes de salir", y lo más llamativo, en lo que se refiere a la forma en que descubrieron el plagio, cuando contó cómo al facilitarles otro cliente el producto de la demandada dijeron "este es nuestro fichero". El segundo: el correo que Calixto , en nombre de Infonis envía el 4 de febrero de 2008 a Humberto , en nombre de IMS (documento nº 29 de la demanda, transcrito parcialmente en la página 75 de la demanda). En él se piden explicaciones por lo que el primero considera una estrategia para bloquear la actividad de la actora, reconociendo que hayan podido pecar de "pardillos". A esta carta, la contestación del representante de la demandada señala simplemente que están defendiendo su negocio. Pues bien, consideramos que la defensa del negocio no puede aceptarse como estrategia: el fin no justifica los medios. La única forma de crecer es innovar, dotar a los productos de un valor añadido, de tecnología vanguardista que haga diferenciar un producto de otro. Es en creatividad en lo que la producción propia puede diferenciarse de la ajena, más barata siempre por su coste de mano de obra agregado mucho menor. No es sólo una cuestión de negocio, de mercado, lo que se ventila en discusiones como la que se produce en esta litis. Se está discutiendo si existe posibilidad de crear un producto original y protegerlo hasta que su inversión es recuperada y con el mismo se puede ganar dinero en el mercado, o si una vez producido un producto informático, se expone el autor a que el mismo sea defenestrado nada más salir. Si alguien puede contratar con el autor y luego a los tres meses resolver el contrato y aprovecharse del esfuerzo ajeno. Creemos que el derecho sui generis debe aplicarse en casos como el expuesto en toda su extensión. Piénsese que cuando este procedimiento termine en sus

distintas fases el daño producido al autor de la base de datos, cuya idea se gestó en 2004, será ya incalculable. El daño está ya hecho y seguramente la indemnización que se acuerde en modo alguno cubra todo ese daño de ninguna manera.

Por eso, consideramos que la única forma de evitar que conductas como esta, de trasvase de datos, de volcado, se produzcan es estableciendo en las sentencias condenas que sean disuasorias, pues éste es el único modo de evitar los daños que luego son difíciles de compensar. Si la firma de acuerdos de confidencialidad o de colaboración no son suficientes para salvar el producto protegido por el derecho sui generis, debe ser finalmente la Justicia la que en sus sentencias efectúe esa protección en la medida de lo posible.

SEXTO.- La indemnización por los daños sufridos que corresponde a Infonis por la infracción de su derecho sui generis sobre la base de datos **ZBSales** es analizada a continuación.

El art. 138 de la Ley de propiedad intelectual señala que el titular de los derechos reconocidos en esta Ley podrá exigir la indemnización por los daños materiales y morales causados, en los términos de los artículos 139 y 140. En concreto, de las opciones señaladas en este art. 140, la demandante ha optado por el cálculo de la indemnización en función del apartado b), esto es, la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Así, fue designado un perito judicial al objeto de establecer la cantidad correspondiente al 65% (según el dato recogido en el propio contrato de colaboración firmado por IMS con la actora en fecha 2 de marzo de 2007) de la facturación bruta obtenida por IMS por la comercialización de Sanibricks desde la fecha de su lanzamiento hasta la fecha del informe, al objeto de establecer la regalía hipotética que correspondería a la actora. El resultado es que dicho porcentaje equivale a la cantidad de 5.054.084,84 euros. A la citada cantidad habría de sumarse la cantidad que en concepto de gastos que en concepto de obtención de pruebas, ha debido incurrir la parte actora para acreditar su derecho, que ascienden a la cantidad de 13.904,06 euros.

En cuanto a las acciones basadas en la Ley de competencia desleal, no van a ser atendidas, pues como señala la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), por ejemplo, en su Sentencia de 6 julio 2007 (AC\2007\1146), cuando se otorga la protección de la Ley de propiedad intelectual, hace innecesario acudir a la protección de la Ley de competencia desleal:

El otorgamiento de protección a la parte actora por la normativa de la propiedad intelectual hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la LCD ( RCL 1991, 71 ) .

Este tribunal viene sosteniendo (así, en las sentencias de la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de mayo de 2006 [ PROV 2006 , 192844] 23 de junio de 2006 y 11 de enero de 2007 ) que la Ley de Competencia Desleal ( RCL 1991, 71) no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. La doctrina lo ha explicado muy gráficamente mediante la teoría de los círculos concéntricos para explicar las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.

De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de propiedad intelectual , procede igualmente el cese de la actividad ilícita, que podrá comprender la suspensión de la explotación o actividad infractora, la prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora y la retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción.

Por último, de conformidad con el art. 138 de la Ley de Propiedad Intelectual , procede la publicación de la sentencia estimatoria en dos revistas de tirada nacional especializadas en el sector del marketing farmacéutico. Con ello se cumple el objetivo de reintegrar al titular del bien objeto de protección en el público reconocimiento del sector como autor del derecho sui generis. Tal objetivo se entiende cumplido con la publicación de la parte dispositiva de la sentencia, sin que se considere necesario la publicación en su integridad, por la extensión de la misma. La tipografía de la publicación deberá ser del mismo tipo y tamaño que el resto del contenido de la hoja de la revista en la que se publique el anuncio.

SÉPTIMO.- La estimación de la demanda conlleva la imperativa condena en costas de la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .



## FALLO

Que estimando la demanda formulada procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre de INFONIS, S.L.:  
DECLARO:

- Que el producto Sanibricks infringe el derecho sui generis de INFONIS sobre la base de datos **ZBSales**.
- Que la entidad IMS ha causado daños y perjuicios a INFONIS como consecuencia de la infracción de su derecho sui generis

Y CONDENO a la demandada IMS HEALTH, S.A.:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- A cesar en la fabricación, ofrecimiento, publicidad y comercialización de Sanibricks con su contenido actual o cualquier otro que reutilice los datos ilícitamente obtenidos de la base de datos de **ZBSales** en los términos expuestos en esta resolución.
- A retirar del tráfico económico las unidades del producto Sanibricks.
- A desinstalar las unidades ilícitas del producto Sanibricks instaladas en los laboratorios y demás clientes que hayan procedido a su instalación, a costa de la demandada.
- Al pago a la actora del importe de 5.067.988,9 euros, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
- A la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en dos revistas de tirada nacional especializada en el sector del marketing farmacéutico, a costa de la demandada.
- Al pago de las costas del presente procedimiento. Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Modo de impugnación. Mediante recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Madrid. Artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.

Para la admisión del mismo, es necesaria la acreditación de la consignación del mismo, es necesaria la acreditación de la consignación de la cantidad de 50.- euros, en legal forma constituida.

Publicación. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el Sr. Juez Sustituto que la suscribe, habiéndose celebrado Audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe que obra en autos.