



Roj: **SAP B 3548/2021 - ECLI:ES:APB:2021:3548**

Id Cendoj: **08019370152021100618**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **07/04/2021**

Nº de Recurso: **338/2021**

Nº de Resolución: **611/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil**

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120188002739

**Recurso de apelación 338/2021 -1**

Materia: Juicio Ordinario

**Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona**

**Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 221/2018**

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012033821

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012033821

Parte recurrente: ADVANCED CHEMISTRY DEVELOPMENT, INC

Procuradora: MARTA NAVARRO ROSET

Abogada: CLAUDIA SOTOMAYOR GARCIA

Parte recurrida: MESTRELAB RESEARCH,S.L.

Procuradora: M<sup>a</sup> CARMEN FUENTES MILLAN

Abogado: MIGUEL ÁNGEL BOUZA LÓPEZ

**Cuestiones:** infracción de derechos sobre propiedad intelectual en materia de programas de ordenador.

**SENTENCIA núm. 611/2021**

**Composición del tribunal:**

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO



Barcelona, a siete de abril de dos mil veintiuno.

**Parte apelante:** Advanced Chemistry Development, Inc.

**Parte apelada:** Mestrelab Research, S.L.

**Objeto del proceso:** infracción de derechos sobre propiedad intelectual.

**Resolución recurrida:** sentencia.

- Fecha: 20 de enero de 2020.

- Parte demandante: Advanced Chemistry Development, Inc.

- Parte demandada: Mestrelab Research, S.L.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.** La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " *DESESTIMO la demanda interpuesta por Advanced Chemistry Development, Inc. contra Mestrelab Research, S.L. y, en consecuencia, absuelvo a la demandada de todas las pretensiones contar ella ejercitadas, sin condena en costas*".

**SEGUNDO.** Contra la anterior sentencia interpuso un recurso de apelación Advanced Chemistry Development, Inc. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó un escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 11 de marzo pasado.

Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martín.

## FUNDAMENTOS JURIDICOS

**PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia**

1. Advanced Chemistry Development, Inc. (Advanced o ACD) interpuso una demanda contra Mestrelab Research, S.L. (Mestrelab) en ejercicio de una acción de infracción de derechos de propiedad intelectual sobre el software de nomenclatura química ACD/Name con la que pretende que se declare que la demandada ha infringido los derechos de autor de la actora sobre dicho software, mediante el desarrollo y comercialización del software MNova IUPAC Name, y que se condene a la demandada a cesar en la explotación del mismo, a retirar del comercio los ejemplares ya comercializados, en particular desactivando las licencias del software MNova IUPAC Name que ya han sido concedidas a título oneroso y gratuito, a que le indemnice por los daños y perjuicios causados, que deberán cuantificarse una vez obtenidos los listados de descargas gratuitas y onerosas del software infractor ("regalía hipotética"), y a que se haga cargo de los gastos de publicación de la sentencia condenatoria en las revistas *online* tituladas "Sinc: La ciencia es noticia" y "Amazings. Noticias de la Ciencia y la Tecnología" y en la web de la Real Sociedad Española de Química.

2. La demandada solicitó la desestimación de la demanda alegando que el código fuente del software de su titularidad no incluye el código fuente del software de la actora.

3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda considerando que no había resultado acreditado que la demandada hubiera copiado el código fuente del programa de la actora, como se afirma por su parte. Valora las diversas periciales y concluye que solo la de la actora se funda en la comparación de los códigos fuente de cada uno de los programas, razón por las que son sus conclusiones las que deben ser tomadas en consideración.

4. El recurso de Advanced cuestiona las conclusiones a las que llega la resolución recurrida y le imputa errónea valoración de la prueba practicada en relación con los siguientes puntos objeto de controversia:

- Sobre el desarrollo y funcionamiento de los softwares de nomenclatura química.
- Sobre los elementos protegidos del software en relación con los cuales se denuncia la infracción.
- Sobre la marca de agua de seguridad ACD Inside y errores humanos inexplicables.
- De la prueba pericial de la demandada.

**SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto al conflicto.**

5. La resolución recurrida hace el siguiente relato de hechos probados:



"- La actora es una empresa canadiense dedicada al desarrollo de programas de ordenador (softwares) para el sector químico. La demandada es una empresa española dedicada también al desarrollo de softwares para el sector químico, farmacéutico, biotecnológico y para laboratorios de investigación.

- La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC; International Union of Pure and Applied Chemistry) es la organización internacional que crea las reglas estandarizadas de nomenclatura química ("normas IUPAC"), que se encuentran recopiladas en el "Blue Book", para que todos los elementos y compuestos químicos puedan ser nombrados en todo el mundo de una manera uniforme. El "Blue Book" (documento 1 de la contestación) fue publicado en el año 2013 bajo el título *Nomenclature of Organic Chemistry: IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013*, perteneciendo los derechos de autor de este libro a la IUPAC.

- Los softwares de nomenclatura química IUPAC parten de un código fuente y de algoritmos de programación para, aplicando esas reglas estandarizadas de la IUPAC, asignar un nombre químico al elemento, molécula o compuesto químico que el usuario dibuje en el ordenador o la introduzca escaneada o importada de un archivo.

- Los softwares de nomenclatura química no solamente pueden utilizar las reglas de la IUPAC (Blue Book) sino que pueden utilizar también una o varias bases de datos en las que se han almacenado los nombres de los átomos, grupos funcionales, moléculas y compuestos, y que son de dominio público, accesibles libremente a través de internet (como la base de datos PubChem, o la ChemSpider, o la Chemical Abstract Service o la Beilstein Database o Milinstincs). Por lo tanto, los nombres químicos de los elementos (átomos), grupos funcionales (conjuntos de átomos), moléculas o compuestos químicos que se muestran en un ordenador cuando se está ejecutando un software de nomenclatura química, son nombres de dominio público creados por la IUPAC o almacenados en bases de datos de dominio público, y la titularidad de esos listados de nombres químicos pertenecen a la IUPAC (en el caso de los nombres que se contienen en el Blue Book) o de la institución que haya creado la correspondiente base de datos (por ejemplo, el National Center for Biotechnology Information de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos en el caso de la base de datos PubChem, o la Royal Society of Chemistry de Gran Bretaña en el caso de la base de datos ChemSpider).

- Por ello, la programación de un software de nomenclatura química requiere que el programador codifique las reglas de la IUPAC en un lenguaje de programación (código fuente) y cree el algoritmo para que, en ejecución del programa, cuando se dibuja o introduce en el ordenador un elemento (átomo), molécula o compuesto químico, se muestre el nombre químico creado por la IUPAC o almacenado en bases de datos por la comunidad científica para aquel átomo, molécula, grupo funcional o compuesto químico. Existen diversidad de softwares de nomenclatura química, y a pesar de que se van actualizando (porque tanto las normas IUPAC como las bases de datos existentes se van actualizando constantemente), ningún software puede nombrar todas las moléculas posibles, porque el número de moléculas es infinito. De este modo, un mismo elemento, molécula o compuesto químico puede ser denominado de distintas maneras en función del software de nomenclatura química que se utilice o incluso en función de la versión que se esté utilizando de un mismo programa.

- La actora desarrolló en el año 1996 un software de nomenclatura química IUPAC denominado "ACD/Name", que fue creado por D. Desiderio, programador contratado por la actora (documentos 5 y 6 de la demanda). Su última versión fue lanzada en el año 2017.

- La demandada creó un software de nomenclatura química IUPAC denominado "Mnova" (inicialmente "MestReC"), que fue evolucionando desde su primera versión hasta la versión 12. Uno de los módulos con que cuenta dicha versión 12 del programa Mnova es el módulo "IUPAC Name", que permite nombrar 100.000 nonillones (10<sup>59</sup>) de moléculas.

- La comparación entre el programa de ordenador de la actora y el programa de ordenador de la demandada muestran diferencias externas (pues sus interfaces gráficas de usuario son distintas), de sistemas operativos (pues el programa de la actora sólo se puede utilizar en Windows, mientras que el de la demandada se puede utilizar también en Linux y en Mac Os), además de utilizar un lenguaje de programación y unos paradigmas de programación distintos. La estructura de los ficheros involucrados es distinta, y también es distinto el código fuente de las funciones específicas que realizan el proceso de nombrado de moléculas. No existe copia del código fuente del software de la actora en el código fuente del software de la demandada.

- El día 26 de enero de 2018 la actora remitió burofax a la demandada, que contestó negando haber copiado el código fuente del software de la actora. Tras ello, la demandada lanzó una nueva versión de su software, en el mes de febrero de 2018, en cuya ejecución ya no aparece la marca de agua, aunque sí siguen apareciendo las "coincidencias inexplicables" halladas entre los dos softwares. Ante ello, la actora remitió un segundo requerimiento a la demandada el día 6 de marzo de 2018, que la demandada respondió negando nuevamente la infracción imputada".



6. La parte actora discrepa de esas conclusiones probatorias, si bien se trata de una discrepancia que en buena parte tiene un carácter valorativo, esto es, no está referida tanto a los hechos considerados probados como a su valoración. No obstante, se discrepa de forma concreta en cuanto a los hechos en los siguientes extremos:

a) No es cierto que los softwares de nomenclatura se sirvan de bases de datos públicas, ya disponibles en el dominio público, que se pueden usar en el programa para generar los nombres. Con ello se ha pretendido banalizar la complejidad que comporta la codificación de las normas y la creación de datos computarizados. Afirma la recurrente que los programas no pueden elaborarse a partir de la información de las bases de datos, pues éstas no proporcionan datos computarizados aptos para ser integrados en el software. También afirma que el programa de la actora únicamente se basa en las normas estandarizadas IUPAC para crear su propia base de datos y sus algoritmos capaces de leer esa base de datos y aplicarlos a los compuestos químicos.

b) Una cosa, se afirma, es que pueda haber bases de datos públicas de donde pueda importarse el dibujo de una molécula y que la base de datos le arroje un nombre ya completo, cosa que sucederá si esa molécula y su nombre se encuentran previamente almacenados, y otra radicalmente distinta son los datos que usan los algoritmos de cada programa para la generación de nombrado que integran los software de nomenclatura IUPAC, que permiten nombrar una cantidad idealmente infinita de moléculas y compuestos.

c) Ni el programa de la actora ni el de la demandada se han servido de bases de datos públicas que expliquen la razón por la que en ambos se encuentra la marca de agua de ACD INSIDE, porque la misma no se encuentra en ninguna base de datos externa.

d) Las diferencias entre ambos programas a los que la resolución recurrida ha hecho referencia son irrelevantes. Lo relevante, y esto es lo que se omite, es que se ha probado que Mestrelab ha debido usar, de forma necesaria, la parte algorítmica del programa y la parte de ficheros de datos, que constituyen un bloque interconectado y original, que no pueden trabajar la una sin la otra. El hecho de obtener con ambos programas coincidencias en resultados incorrectos estima que es la prueba irrefutable de que existe copia de al menos una parte del software.

e) Se discrepa de que la versión del programa de la demandada que el perito de esta parte Dr. Erasmo hubiera analizado fuera precisamente la infractora, como ha dado por supuesto la resolución recurrida al valorar esa pericial.

**TERCERO. Desarrollo de los motivos en los que se funda el recurso.**

7. Ya hemos hecho una sucinta exposición de los motivos en los que se funda el recurso, todos los cuales tienen en común la invocación de error en la valoración de la prueba. Expuestos los hechos que la resolución recurrida ha considerado acreditados, haremos ahora una exposición un poco más amplia de los concretos motivos. La amplitud y profundidad de las alegaciones de la recurrente aconsejan seguir su mismo esquema expositivo, que distingue en cuatro apartados distintos las razones de su discrepancia frente a la resolución recurrida.

8. A modo de resumen, y aunque con un importante desarrollo de argumentos previos, lo que a la postre viene a discutir el recurso de forma esencial es que la resolución recurrida no ha dado una respuesta convincente respecto de un hecho que considera determinante: que en ambos programas (el de la actora y el de la demandada) aparezca la marca de agua ACDINSIDE, coincidencia que afirma que solo puede ser debida a que el programa de la demandada haya copiado, en todo o en parte, el programa de la actora, no a la utilización de una misma fuente externa, como ha considerado la resolución recurrida.

9. Para llegar a esa conclusión la argumentación se desarrolla en cuatro apartados distintos, que tomaremos también nosotros como eje conductor de la exposición del contenido del recurso.

**Apartado 1.º: Acerca de qué es la nomenclatura química y qué son las recomendaciones IUPAC y cómo se desarrollan y funcionan los softwares de nomenclatura química IUPAC.**

10. Lo que en sustancia se mantiene por la recurrente en este apartado es que no es correcta la apreciación efectuada por la juzgadora *a quo* sobre qué es la nomenclatura química, qué son las Reglas y Recomendaciones IUPAC y cómo se desarrollan y funcionan los softwares de nomenclatura química IUPAC. Y alega que una adecuada comprensión sobre estos aspectos, que fueron debidamente probados, resulta clave para entender las evidencias probatorias sobre la infracción.

10.1. Arranca su exposición la recurrente afirmando que la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), es una organización de carácter internacional que se fundó en 1919 con el propósito de unificar un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan por químicos de todo el mundo con el objeto de nombrar las moléculas químicas y sus combinaciones y compuestos. Y, en 1979, publicó por primera vez sus normas



estandarizadas de nomenclatura, normas que ha ido revisando posteriormente en diversidad de nuevas publicaciones.

**10.2.** Continúa haciendo referencia a la gran complejidad que comporta la creación de los programas de ordenador de nomenclatura química, tanto a nivel de creación de algoritmos, que requieren interpretación de las reglas IUPAC por parte de un químico experto, como a nivel de la creación de los recursos necesarios para crear esos nombres, de forma que se consigan resultados correctos y un software que pueda ser útil para poner nombre a una infinidad de moléculas, existan o no en el momento del desarrollo del programa.

**10.3.** Las reglas de nomenclatura sistemática no necesitan conducir necesariamente a un nombre único para cada compuesto, sino que es posible que cada software asigne un nombre distinto a una misma sustancia. Y la nomenclatura es compleja y está compuesta de palabras, números y otros signos. La principal dificultad a la que es preciso enfrentarse para la creación del programa es que la clase de nomenclatura química se basa en varios procedimientos de nomenclatura distintos, definidos por cientos de reglas específicas, y debido a la naturaleza de algunos procedimientos de nomenclatura que son muy difíciles de describir algorítmicamente.

**10.4.** La resolución recurrida no ha tenido en cuenta las pruebas practicadas por su parte en lo que respecta a la compleja dificultad de crear algoritmos de interpretación de un dibujo que representa una molécula o un compuesto químico y que entiendan cómo deben aplicar las normas y recomendaciones IUPAC, codificadas en sus algoritmos, y cómo generar un nombre a partir de los datos almacenados en los archivos de datos del propio software. Estima la recurrente que la juzgadora no ha valorado adecuadamente la prueba referente a lo que son, lo que implican y lo que hacen los softwares de nomenclatura química IUPAC. El propósito de estos softwares, se afirma, es sustituir todo el proceso de estudio mental de interpretación y aplicación de las normas IUPAC y automatizar su aplicación a través de la combinación de algoritmos y datos. Para poder hacer esto, los programas de ordenador son desarrollados para incorporar una serie de algoritmos que sean capaces de identificar e interpretar los elementos que configuran una estructura química.

**10.5.** La resolución recurrida ha considerado erróneamente que la actora se sirvió de bases de datos públicas de nombres finales de moléculas para integrarlos en su programa cuando ello no es así. Las bases de datos del programa no son externas sino internas, esto es, creadas por el propio programa, de forma que la protección invocada en la demanda se entiende referida tanto a los algoritmos como a esas bases de datos. Eso no ha sido entendido por la resolución recurrida, que ha considerado que se trataba de bases de datos externas, de dominio público, y ese error le ha llevado a no valorar adecuadamente cuál es la consecuencia asociada a que en ambos programas se haya detectado la marca de agua ACD INSIDE. Esta base de datos no es una base de nombre finales completos correspondientes a una molécula o estructura química particular, ni es un volcado automático de solamente fragmentos de nombres proporcionados por la IUPAC o por bases de datos públicas. Estas bases de ficheros de datos son creaciones originales y específicas .

#### **Apartado 2: sobre los elementos protegidos del software respecto de los que se denuncia infracción.**

**11.** Se afirma que la juez ha prestado atención a aspectos secundarios, tales como el paradigma de programación, el lenguaje de programación, la reorganización estructural de ficheros y los sistemas operativos, para apreciar la ausencia de infracción, sin prestar la debida atención a los dos aspectos sustanciales a los que se refiere la demanda, que son el código fuente y los archivos de datos de creación propia y original.

#### **Apartado 3: Errónea valoración de la coincidencia en la marca de agua y en errores humanos inexplicables.**

**12.** La resolución recurrida, si bien ha estimado acreditado que en el programa de la demandada se ha encontrado la marca de agua del programa de la actora y que se han alcanzado coincidencias en diversos puntos, que corresponden a errores humanos inexplicables, no ha concluido que ello sea consecuencia de una copia, total o parcial. El recurso discrepa de esa valoración y afirma que esos datos, ni siquiera negados por la demandada, son prueba evidente de que el programa de la demandada integra al menos una parte del software del de la actora, infringiendo sus derechos.

**12.1.** Si se incorporó la marca de agua referida al software fue precisamente para poder detectar de forma fácil copias sin necesidad de tener que desvelar el código fuente. Y tal marca no había sido detectada nunca antes de haberlo sido en el programa de la demandada, de manera que no es creíble que su detección en el referido programa pueda ser consecuencia de otra cosa que no sea que se haya copiado el mismo, al menos en parte.

**12.2.** También alega que, como consecuencia de la sustanciación del proceso ha podido conocer un hecho previamente desconocido por su parte, cual es que el desarrollo del programa de la demandada se hizo, en parte, por un programador llamado Fausto que había sido empleado de la actora hasta el año 2010, fecha en la que fue despedido. Esa coincidencia constituye asimismo un indicio de que la demandada pudo haber tenido acceso al software de la actora, indicio particularmente sospechoso cuando el mismo no ha sido traído al proceso como testigo y lo ha sido únicamente el otro programador (Sr. Fermín ), cuando el mismo no tuvo



intervención en la parte relacionada con los conocimientos en química, parte de la que se encargó Fausto , según las afirmaciones del propio Sr. Fermín .

#### **Apartado 4: Errónea valoración de la pericial de la demandada.**

13. Sostiene la recurrente que la resolución recurrida ha interpretado de forma incorrecta las manifestaciones hechas por el perito de la parte demandada (Dr. Erasmo ), particularmente cuando no existe seguridad alguna de que la versión del código del programa de la demandada que tuvo la ocasión de analizar sea la relevante, lo que es particularmente notorio si se considera que no encontró en el mismo el término ACDINSIDE. También afirma que la técnica utilizada por el perito no ha sido la adecuada y ha sido superficial.

14. También afirmó que la juez de instancia había valorado incorrectamente lo declarado por el Dr. Germán , quien afirmó que la evidencia de plagio no solo se podía obtener del peritaje de los códigos fuente sino también a partir de la detección de resultados peculiares comunes, es decir, resultados inusuales o incorrectos compartidos por ambos programas.

#### **CUARTO. Posición de la recurrida.**

15. Mestrelab se opone al recurso afirmando que la actora, tras el fracaso de la prueba practicada para probar la infracción, pretende en la segunda instancia mutar el objeto del proceso para sostener ahora que tenía por objeto las copias de una base de datos original y de unos supuestos algoritmos, de los que nada ha probado.

16. También alega que, conforme a una reiterada jurisprudencia, debe respetarse la valoración probatoria hecha por la juez de instancia, salvo que aparezca claramente que existe una manifiesta inexactitud o error o que el relato no sea claro y congruente.

17. La pericial del Dr. Erasmo , único perito experto en informática y que tuvo la ocasión de analizar los códigos fuente de cada uno de los programas, es bien consistente en el sentido de afirmar rotundamente que no existía copia ni del código fuente del programa ni tampoco de la algoritmia.

18. La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) no protege los algoritmos, que son ideas, ni los principios en los que se basa cualquiera de los elementos de un programa de ordenador.

19. El aspecto más importante de la comparación de dos programas de ordenador es la comparativa del código fuente, pero ello no significa que no se deban comparar otros aspectos de las aplicaciones informáticas, entre otros, los lenguajes de programación, las metodologías de programación, los sistemas operativos en los que se ejecutan, las estructuras de los ficheros, las funciones, etc. Y es solo tras el examen de todos esos aspectos cuando el perito llega a la conclusión acerca de si existe o no copia.

20. La posición del perito Sr. Erasmo fue muy clara y consistente en el sentido de descartar completamente la posibilidad de que hubiera habido copia del programa y de que, si hubiera existido traducción, se habría detectado fácilmente en su examen.

21. No es admisible el intento de convertir una testifical, la del Sr. Desiderio , en pericial, porque cada uno de esos medios tiene un objeto distinto y bien determinado.

22. La aparición en pantalla del nombre ACD INSIDE no tiene la relevancia que pretende atribuirle la recurrente y solo prueba que esa expresión se encontraba en una base de datos que contenía los 1.600 o 2.000 nombres usados en Nomenclatura Química, necesarios e imprescindibles para nombrar todas las moléculas y que son una mera copia de los nombres que se contienen en el Blue Book.

23. También niega la recurrida que los supuestos errores inesperados sean tales o bien sean indicativos de la existencia de copia.

24. En cuanto a la valoración de la pericial del Dr. Erasmo , afirma que no es a la parte demandada a quien le corresponde acreditar la ausencia de copia sino que es la parte actora quien debe acreditar la existencia de copia. También alega que es extraño que cuestione ahora si la copia del programa analizado por este perito es la correcta y que dude que un experto en informática no sepa reconocer ese dato por sí mismo.

#### **QUINTO. Cuestiones procesales opuestas por la recurrida.**

25. No creemos que sea acertado concluir que la parte actora haya pretendido modificar el objeto del proceso en el recurso. Es cierto que en el mismo hace referencia, como ya hiciera antes en sus conclusiones, a las bases de datos integradas en el programa y a la susceptibilidad de su tutela autónoma; ahora bien, de ello no deducimos que esté pretendiendo justificar una tutela autónoma en este caso, lo que es obvio que sería inadmisibles por suponer un cambio del objeto del proceso, sino que entendemos que se está limitando a utilizar ese argumento de forma instrumental para cuestionar la valoración que ha hecho la resolución recurrida acerca de la inexistencia de infracción. Particularmente, la referencia a las bases de datos guarda



relación con un dato indirecto indicativo de la infracción por plagio, esto es, la presencia de la marca de agua ACD INSIDE en el programa de la demandada, de forma que la actora se limita a cuestionar que la explicación que ofrece a ello la resolución recurrida sea acertada.

En cualquier caso, si hubiera sido distinta la intención de la parte actora, ahora recurrente, esto es, si realmente hubiera pretendido fundar su alegación de infracción en la base de datos, no en el programa de ordenador, su pretensión sería inadmisibile en este proceso porque la tutela de las bases de datos es distinta a la de los programas de ordenador y solo a esta primera se refirió la demanda.

26. Cuestión distinta es si la protección que brinda la Ley a los programas de ordenador debemos entender que incluyen las de las bases de datos integradas en los mismos. Y la respuesta a esta cuestión entendemos que debe ser asimismo negativa. En la medida en la que el TRLPI hace objeto a las bases de datos de una protección autónoma, no podemos considerar que su protección pueda ser obtenida a través de la dispensada a los programas de ordenador, cuyo objeto de protección está definido en el art. 96 TRLPI. Más adelante nos referiremos a esta cuestión de forma más precisa.

27. Tampoco podemos compartir la segunda alegación de carácter procesal, relativa a la presunta limitación de la revisión del juicio de hecho en la fase de recurso de apelación. Tal alegación es absolutamente incorrecta, tal y como resulta con claridad del propio contenido del art. 456.1 LEC cuando delimita el ámbito del recurso de apelación como un reexamen del juicio de hecho y del de derecho, con el único límite de que no se puedan introducir cuestiones nuevas.

28. La tercera cuestión de carácter procesal opuesta por la recurrida tiene que ver con la valoración de la testifical del Sr. Desiderio, un empleado de la propia parte actora. Estima la recurrida que no puede ser considerado como un perito más, como ha hecho el recurso, basando en su testimonio una parte sustancial de su argumentación. Sobre el particular hemos de decir que no le falta algo de razón a la parte cuando afirma que el objeto de una testifical es aportar al proceso conocimiento histórico, no máximas de la experiencia o conocimiento técnico, pues para eso están las periciales. No obstante, nuestro legislador reconoce la figura del testigo-perito en el art. 370.4 LEC en aquellos casos en los que el testigo posea conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos, como ocurre en este caso, al tratarse de la persona que creó el programa sobre cuyo plagio se discute. Por tanto, es legítimo pretender que el testimonio prestado por el referido testigo pueda ser tomado en consideración como instrumento de refutación de la pericial de la parte demandada. Cuestión distinta es que hayamos de considerar que las apreciaciones de este testigo hayan de ser más convincentes que las de los peritos, particularmente cuando se trata de un testigo que sigue ligado a la parte actora por una relación laboral. No obstante, el tribunal puede tomar en consideración sus máximas de la experiencia, con el límite de que no vayan más allá de los términos de la propia demanda o de los propios de las periciales practicadas. Esto es, la testifical del testigo-perito puede introducir máximas de la experiencia pero siempre que no sean nuevas pues en otro caso se entraría en contradicción con la regla de preclusión establecida para la prueba pericial, que está al servicio de permitir que no se contraríen los derechos de defensa de la parte adversa y pueda existir sobre la debida contradicción.

**SEXTO. Sobre el objeto de protección y su plagio.**

29. El punto de partida de nuestra exposición se encuentra en los derechos que la demanda considera infringidos, que son los derechos que la actora ostenta sobre un programa de ordenador. El art. 96.1 TRLPI dispone que:

"A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación".

30. Por tanto, lo que habremos de analizar si ha sido objeto de plagio es una " *secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o tarea o para obtener un resultado*". Y entendiendo que no es objeto de protección ni la función o el resultado ni tampoco la forma.

31. A ello debemos añadir que la infracción consiste, conforme a lo que se deriva del art. 102 TRLPI, en relación con el art. 99 a/ del propio texto legal, en:

"a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria".

32. No discuten las partes que la mejor forma de comprobar la existencia de infracción consiste en la comparación de ambos programas, comparación que debe ser entendida como el examen comparativo de los



códigos fuente de cada uno de ellos. Así lo ha entendido asimismo la resolución recurrida que ha desestimado la demanda valorando el único medio probatorio que ha llevado a cabo ese examen pericial de forma efectiva, esto es, la pericial practicada por el Dr. Erasmo a instancia de la parte demandada. Tal pericial ha sido muy contundente en sus conclusiones al afirmar que el código fuente de ambos programas es totalmente distinto y que no existe ningún parecido en el código fuente de las dos funciones principales, las dirigidas a la elección de nomenclatura.

**33.** La referida pericial solo ha encontrado 4 funciones que comparten 87 líneas de código similares, dentro de dos ficheros que tienen distintos nombre y número de líneas de código fuente en cada programa, lo que supone el 0,001 % del código fuente del programa de ACD/Labs y el 0,05 % del código fuente del programa de Mestrelab. Esa coincidencia no es suficiente para evitar la conclusión a la que llega el referido perito acerca de que tanto los programas completos como las funciones que realizan en el nombrado de moléculas son totalmente distintos y no existe código fuente copiado entre ellos.

**34.** Para determinar si ha existido plagio no es suficiente que entre ambos programas pueda existir alguna coincidencia, como parece sostener la recurrente. La STS 18 de diciembre de 2008 (ECLI:ES:TS:2008:7176) expresa que el sentido general del plagio se centra en la copia sustancial, como actividad material mecanizada y poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad ( sentencias de 28 de enero de 1995, 17 de octubre de 1997 y 23 de marzo de 1999) y no constituye plagio cuando son dos obras distintas y diferenciables aunque tengan puntos comunes de exposición ( sentencia de 20 de febrero de 1992) y no se da un pleno calco y copia ( sentencia de 28 de enero de 1995) aunque tengan "múltiples e innegables coincidencias" ( sentencia de 7 de junio de 1995) que se refieran, no a coincidencias estructurales básicas y fundamentales, sino "accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales" ( sentencia de 28 de enero de 1995 y 23 de marzo de 1999).

**35.** Si bien en nuestro caso no se puede trasladar sin más ese concepto, en la medida en que la reproducción parcial constituye asimismo infracción, como hemos visto, se ha de tratar de una "reproducción", aunque sea parcial, lo que no creemos que se produzca cuando el grado de similitud entre los dos programas es tan escaso como se deriva de la pericial del Dr. Erasmo .

**36.** Disentimos del parecer que expresa el recurso respecto a qué elementos son los relevantes a la hora de hacer el examen de la comparación entre los dos programas. Esos elementos no son los datos que aparecen en meros archivos de datos, con independencia de que sean importantes o los haya producido el propio programa, sino los que se encuentran en la parte del programa donde se desarrolla el código fuente, esto es, las instrucciones de programación que permiten al programa llevar a cabo las funcionalidades que se le atribuyen. Por tanto, creemos que el análisis realizado por el Dr. Erasmo ha sido correcto, aunque se haya limitado a las instrucciones de programación y haya prescindido de un análisis detallado de los archivos auxiliares, como afirmó en la vista que había ocurrido. Decimos que ha sido correcto porque lo que se trataba de comparar era precisamente las instrucciones de programación, que es lo único directamente relevante para determinar si ha existido copia total o parcial.

**37.** Es cierto que ese examen pericial puede considerarse de alguna forma incompleto, en la medida en que resulta poco explicable que no incluyera en su examen una prueba del resultado de la inclusión de la molécula que determina la asignación de un nombre que incluye la marca de agua puesta por la actora en su programa. Ese es el inconveniente de una prueba pericial de parte, que su alcance y contenido aparezca definido por esa parte. En cualquier caso, la actora tuvo igual oportunidad de llevar a cabo una prueba pericial que permitiera la comparación de ambos programas, sea como pericial de parte o bien como pericial de designación judicial, con una mayor capacidad para definir su alcance concreto y decidió no utilizar esa posibilidad. Por tanto, no puede verse beneficiada por las escasas incertezas que podemos considerar que arroja el examen pericial de la adversa, porque estuvo en su mano haberlas disipado.

**38.** En lugar de optar por la mayor seguridad de un informe pericial que le permitiera comparar ambos programas con un perito de propia elección o bien con uno de designación judicial, la actora decidió confiarlo todo a medios de prueba que únicamente ofrecen indicios de infracción, cuales son los resultados anómalos en los que coinciden ambos programas. Aunque no podemos negar que se trata de indicios valiosos, no creemos que puedan prevalecer frente a una prueba pericial tan sólida como la aportada por la parte demandada.

Por tanto, nuestra conclusión coincide en lo sustancial con la que expresa la resolución recurrida en el sentido de apreciar que no ha resultado acreditado que haya existido copia total o parcial del programa de la parte actora en las dos versiones que el perito ha tenido la ocasión de analizar del programa de la parte demandada.

**39.** Tampoco creemos que tenga mucho recorrido la alegación de que no existe garantía acerca de que la versión del programa analizado por el perito Dr. Erasmo sea precisamente aquella en la que se detectó la





marca de agua del programa de la actora porque ello equivaldría a poner en entredicho el buen hacer del referido perito o su preparación técnica y no tenemos razones para ello.

**40.** El testimonio del perito durante la vista nos pareció muy consistente, al dar respuesta a cuestiones tales como la eventualidad de que la demandada hubiera podido proceder a copiar el programa de la actora a pesar de utilizar lenguajes de programación distintos. De acuerdo con su opinión, esa posibilidad podía ser desechada con claridad a la vista de la extensión de uno y otro programa (mucho más extenso en el caso de la actora) y porque si se hubiera producido un experto lo habría detectado con facilidad. Sus razones nos convencen.

#### **SÉPTIMO. Costas.**

**41.** Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, que remite al 394 LEC, no procede hacer imposición de las costas al apelante pese a haber sido desestimado el recurso por cuanto apreciamos que en el caso concurren dudas de hecho que creemos que han resultado justificadas en nuestra exposición.

#### **FALLAMOS**

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Advanced Chemistry Development, Inc. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 9 de Barcelona de fecha 20 de enero de 2020, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, sin imposición a la recurrente de las costas del recurso, al apreciar dudas de hecho, y con pérdida del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.