

# LAS BASES DE DATOS Y EL TRIBUNAL SUPREMO

**JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLADANO**  
*Magistrado*

**Palabras clave:** propiedad intelectual, bases de datos, derechos de autor.

## **ENUNCIADO**

Contratada por la dirección de un diario de difusión nacional la elaboración de una Base de datos referida a su historia editorial, la empresa que se encargó de la confección de la misma también recibió la cesión de la misma una vez elaborada en virtud del referido encargo.

La citada empresa, una vez en posesión de la citada base de datos, procedió a su explotación, divulgación y actualización, sin pedir, para ello, autorización alguna a la editora del periódico con el que había efectuado la anterior contratación, siendo demandada por aquélla al estimar que se había producido una vulneración de sus derechos de propiedad intelectual mediante la referida actividad que estimaba excedía la cesión efectuada en su día.

Planteada la correspondiente reclamación judicial por plagio de la base de datos, la dirección letrada de la editora del periódico cedente duda si le asiste el derecho a la integridad de la obra o sólo los derechos morales sobre la misma.

## CUESTIONES PLANTEADAS:

1. ¿Qué debe entenderse por cesión de los derechos patrimoniales a la empresa contratante de la confección de la base de datos?

2. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir las bases de datos para obtener su protección en vía judicial frente a posibles infracciones de los derechos sui géneris que otorgan a sus titulares?
3. En el caso de tratarse de acción conjunta de protección basada en la normativa de la competencia desleal, ¿resulta posible acudir a dicha normativa para amparar las bases de datos?

## **SOLUCIÓN**

1. La existencia de las bases de datos, o sea, su protección legal actual, encuentra amparo legislativo en las disposiciones contenidas en los artículos 12, 34 y 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 (LPI), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Las consecuencias de la protección en cuestión han de partir de que las bases de datos, así como el sistema informático, son conceptos un tanto especiales respecto a las demás obras objeto de la propiedad intelectual, aun sin aplicar la normativa de 1998 que traspuso la Directiva de 1996. Se trata de obra cuyo contenido puede ser amplísimo, que agrupa, coordina y ordena un conjunto de elementos, independientes del sistema, cuya autoría pertenece a sus respectivos creadores. Por tanto, la protección como propiedad intelectual se extiende a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta; tales elementos son los esenciales para la disposición de forma sistemática y metódica de los datos, siendo esto, precisamente, lo que constituye la creación original, esto es, los caracteres de originalidad y creatividad.

En su consecuencia, siempre que los datos se encuentren afectos al ejercicio de la actividad social propia de la empresa editora del diario, el trasvase a unidades de almacenamiento distintas, para su empleo a través de sistemas informáticos más competitivos será plenamente lícito al desenvolverse dentro de las facultades de explotación que sobre tales datos posee la empresa editora del diario.

En lo relativo al posible plagio, hay que destacar que el concepto de plagio es un concepto jurídico que puede ser objeto de la casación (así, Sentencia de 7 de junio de 1995) y que la jurisprudencia ha mantenido reiteradamente su concepto, evitando así ampliaciones inaceptables. 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 (Ss. 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» (Ss. de 28 de enero de 1995 y 23 de marzo de 1999).

No se dará el plagio cuestionado ni se desprende así que se da el plagio, sino la modernización, actualización y puesta al día del sistema y de la base de datos que el tiempo y la técnica habían dejado obsoletas. Es evidente que todas las bases de datos tienen el mismo objetivo y la misma funcionalidad, pero no se conceptúa la modernización implantada por la demandada como plagio de la de las autoras, sino como actualización.

2. A tal respecto, ha de señalarse que, si el listado de datos contenido en la obra carece de originalidad, ya que antes de que la obra de las autoras saliese al mercado, ya existía una obra de similares características, en la que se divulgaban los mismos datos sobre las empresas existentes clasificadas en dos categorías, y dentro de éstos, separados por provincias, que los referidos en la obra editada por las Cámaras de Comercio, a excepción del número de trabajadores de cada empresa, lo que hace imposible mantener que la obra acusada de plagio por las autoras, que, precisamente, difiere de la editada por las autoras y de la VIII Edición de la misma obra, en el sistema seguido por la exposición de datos, Tomo I, clasificación de empresas por provincias y Tomo II, clasificación de empresas por actividades, y dentro de cada actividad por provincias, se haya beneficiado del esfuerzo desplegado por las autoras para la realización de su obra, por lo que, evidentemente, no pueden prosperar las acciones ejercitadas por las autoras al amparo del artículo 123 de la LPI.

Ante ello, ha de indicarse que, la impugnación así planteada basada en los artículos 1.º, 10, 11, 12, 17 y 123 a 125 de la LPI, no podrá prosperar ya que la Sala Primera del Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de manifestarse sobre el concepto de plagio -aunque para situaciones diferentes-, apuntando que por tal hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, por lo que se presenta como una actividad mecanizada, muy poco intelectual y creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento humanos, aunque manifieste cierto ingenio, dándose en las situaciones de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, descubren similitud con la creación original, una vez despojadas de ardis y disfraces, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno; mas no procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos, sobre los métodos alfabéticos o por provincias y la constancia de datos en registros fiscales, laborales, mercantiles o en las guías publicadas por Telefónica; si, pues, faltan creatividad y originalidad, que es lo que ocurre en el caso, mal se pueden infringir los artículos 1.º, 10 y 12 de la LPI, aunque las bases de datos a las que se hayan aportado ingenio, originalidad o creatividad sean en abstracto susceptibles de protección, pues lo que ha de acreditarse en el pleito es la concurrencia concreta de tales extremos, en virtud del principio de la carga de la prueba (art. 1.214 del CC, hoy 217 de la LEC 1/2000). Y negado tal extremo, claro es que no se han infringido ni el artículo 11, al no existir plagio en actualizaciones, anotaciones o transformaciones, ni el 17, por no existir propiedad intelectual excluyente, ni los artículos 123, 124 y 125 de carácter instrumental y sólo aplicables de existir un ilícito infractor de la ley, que es precisamente lo que se niega.

3. Se ha de indicar, con respecto a la tercera cuestión suscitada, que, la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido admitiendo dicha posibilidad, siendo así posible amparar la solicitud de tutela de la propiedad intelectual en la normativa de protección de la competencia desleal.

Respecto a ello, no obstante, debe tenerse en cuenta que los artículos de la Ley 3/1991 que describen los comportamientos identificados en esta parte, esto es, el 14.2 –que tipifica la inducción a la terminación regular de contratos–, el 9 –que describe los actos de denigración– y el 13 –que formula las modalidades desleales de la violación de secretos– no fueron invocados, expresa ni implícitamente, en la demanda. Por lo que quedan fuera del ámbito objetivo del proceso y, consecuentemente, de la exigencia de motivación. Por otro lado, los actos de obstaculización, como perjudiciales para la posición concurrencial de la ahora demandante, carecen de tipicidad en la Ley 3/1991 como ilícitos concurrenciales, salvo que se considere que están integrados en la cláusula general del artículo 5.º de la Ley 3/1991, que puede ser aplicado a un comportamiento que, precisamente, se sanciona por ser obstaculizador de la actuación en el mercado de la empresa demandante.

Debe también recordarse la procedencia de aplicar el artículo 5.º de la Ley de Competencia Desleal (LCD) para sancionar la constitución por los demandados de empresas dedicadas a la misma actividad que aquella de que era titular la demandante, por cuenta de la que habían prestado servicios laborales –además de por haberse aprovechado de su base de datos–. Pero ello no será procedente si ha recibido ya el reproche como actuación desleal, entre otras razones, por haber obstaculizado y dificultado la actuación concurrencial de la ahora demandante. Teniendo en cuenta que la finalidad de la Ley 3/1991, según su preámbulo, no es otra que «el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos» lo que se persigue con la formulación de «tipificaciones muy restrictivas –en los arts. 6.º a 17– que, en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o, por lo menos, a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad», la jurisprudencia rechaza que un acto que no merezca reproche tras su confrontación con el tipo descrito en la norma que sería aplicable a la clase o categoría a la que pertenezca, pueda recibirlo con la aplicación de la regla general del artículo 5.º.

Así lo establece la jurisprudencia al señalar las Sentencias de 23 de mayo de 2005 que «parece lógico estimar que la cláusula general entre en juego en defecto de la existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados, o sea, en relación con conductas no catalogadas, lo que no es el caso», 20 de febrero de 2006 que «el artículo 5.º de la LCD no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores...», 22 de febrero de 2006 que «el artículo 5.º de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuridicidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las», 11 de julio de 2006 que «es impropio acudir a la fórmula general del artículo 5.º de la LCD para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones» y 24 de noviembre de 2006 que «esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular».

La protección del derecho de autor sobre la base de datos –al amparo de las disps. trans. decimoquinta y decimosexta de la Ley 5/1998, 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–, está condicionada –como había declarado la Sentencia de 17 de octubre de 1997– a la concurrencia del requisito de originalidad de la expresión de la selección o disposición de los contenidos –art. 12.1 del RDLeg. 1/1996, de 12 de abril–. Mientras que la exigencia de protección del derecho sui generis sobre la base de datos, en cuanto hubiera exigido la demostración en el proceso de que la demandante tenía la condición de fabricante de la misma y de la realidad de la inversión sustancial –conforme a lo dispuesto en el art. 133.1 y 3 del RDLeg. 1/1996, en relación con el art. 6.º 3 y la disp. trans. decimosexta de la Ley 5/1998– no puede ser considerada en casación más que como una cuestión nueva, sobre la que no cabe pronunciamiento para no alterar el objeto de la controversia ni lesionar los principios de preclusión e igualdad de partes (Ss. de 10 de marzo y 22 de julio de 2003).

#### SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- Código Civil, art. 1.214.
- Ley 3/1991 (Competencia desleal), arts. 5.º a 17.
- Ley 1/2000 (LEC), art. 217.
- RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 1.º, 10, 11, 12, 17, 34, 123 a 125 y 133 a 137.
- SSTS, Sala 1.ª, de 20 de febrero de 1992, 28 de enero y 7 de junio de 1995, 17 de octubre de 1997, 23 de marzo de 1999, 10 de marzo y 22 de julio de 2003, 23 de mayo de 2005, 20, 22 de febrero, 11 de julio y 24 de noviembre de 2006 y 8 de julio y 18 de diciembre de 2008.