

**LA PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS  
(A PROPOSITO DE LA SENTENCIA 1204/ 2008, DE 18 DE  
DICIEMBRE DE 2008, DEL TRIBUNAL SUPREMO)**

**Oscar López García**  
Profesor Colaborador. Doctor en Derecho Mercantil  
Universidad de Huelva

**PALABRAS CLAVE**

Propiedad intelectual, bases de datos, contenido

**RESUMEN**

En este trabajo se realiza un comentario de la Sentencia 1207/ 2008, de 18 de diciembre de 2008, analizando los derechos del autor de la base de datos y del fabricante de ésta en relación a la actualización y sustitución de la misma, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y de la competencia desleal.

\* \* \*

**SUMARIO**

**I. Planteamiento del supuesto de hecho litigioso. II. La protección jurídica de las bases de datos en la STS 1204/ 2008, de 18 de diciembre de 2008.** *1. Derecho del autor de las bases de datos. 2. Derecho sui generis sobre las bases de datos: derecho del fabricante de la base de datos. 3. Transmisión de los derechos de explotación sobre la base de datos. 4. Contenido del derecho de utilización exclusiva sobre la base de datos: la actualización y sustitución de la base de datos como reorganización.* **III. Reorganización de la base de datos y competencia desleal.**

**I. Planteamiento del supuesto de hecho litigioso**

El problema jurídico resuelto por el Tribunal Supremo se origina en 1994, cuando la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.,

editora de "EL DIARIO VASCO", propone a varias empresas la actualización de su sistema informático documental, consistente en unas bases de datos de fotografías y de prensa del archivo del citado periódico. Entre los destinatarios de esta *invitatio ad offerendum* se encontraba INFODOC, S.A., quien implementó, tras un acuerdo verbal con SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., en el período que media entre 1988 y 1991, el sistema informático documental descrito y creado por D<sup>a</sup>. María Rosa, con un coste de 246.336.232 pesetas. La sociedad editora acepta la oferta de DESIPRESS, S.L., quien elabora un nuevo sistema informático documental denominado INGRA, mediante el cual, y a través del trasvase de los datos incluidos en la base de datos creada por INFODOC, S.A a una unidad de almacenamiento distinta, actualiza y sustituye esa base de datos en poder de la empresa editora.

D<sup>a</sup> María Rosa e INFODOC, S.A., codemandantes en la instancia, ejercitaron acción de protección de su derecho de propiedad intelectual, en el que piden, básicamente, la declaración de autora de D<sup>a</sup>. María Rosa del sistema informático documental denominado IRS y el derecho de explotación del mismo por parte de ésta; la declaración de autora de INFODOC, S.A. de los datos originados e incorporados en las bases de datos de fotografías y de prensa de EL DIARIO VASCO; la declaración de que DESIPRESS, S.L. ha cometido plagio sobre el sistema IRS, tras su labor de actualización de este sistema en EL DIARIO VASCO; la inalteración, inutilización y la prohibición de explotación de este sistema informático documental, y una indemnización por los daños morales y patrimoniales ocasionados.

La sentencia de 19 de diciembre de 1996 del Juzgado de Primera Instancia número cinco de San Sebastián resuelve estas cuestiones mediante la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/ 1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI), al cual no había sido traspuesto todavía la Directiva 96/ 9/ CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (en adelante, DBD), que fue integrada en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 5/ 1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/ 9/ CE, de 11 de marzo de 1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la protección jurídica de las bases de datos, y tras la cual se adicionó al libro

segundo del TRLPI el título octavo, que trata sobre el derecho *sui generis* sobre las bases de datos.

En dicha sentencia se reconoce el derecho de autor de D<sup>a</sup>. María Rosa sobre el sistema IRS y sus sucesivas versiones, se rechaza la existencia del plagio sobre dicho sistema informático, se reconoce el derecho de autor de la mercantil INFODOC, S.A. sobre los datos creados e implantados en las bases de datos y se excluye la destrucción de esos datos, así como la indemnización solicitada a los codemandados.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián de 22 de mayo de 2000 revoca la sentencia dictada en primera instancia, admitiéndose no sólo el plagio del sistema IRS por parte de DESIPRESS, S.L., sino también competencia desleal por parte de los codemandados.

Tras la situación fáctica descrita, SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. y DESIPRESS, S.L. presentaron recursos de casación, tras los cuales el Tribunal Supremo ha admitido la sentencia dictada en primera instancia.

## **II. La protección jurídica de las bases de datos según la STS 1204/ 2008, de 18 de diciembre de 2008**

Nuestro Derecho salvaguarda, en el actual TRLPI, diversos derechos e intereses dignos de tutela jurídica que coinciden sobre las bases de datos <sup>1</sup>. En la situación fáctica litigiosa descrita están presentes distintos derechos subjetivos, cada uno de ellos con un objeto específico de protección por parte de la propiedad intelectual. En nuestro análisis vamos a acotar cada uno de

---

<sup>1</sup> Sobre la protección jurídica de las bases de datos, *vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., "La protección jurídica de las bases de datos", *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 1, enero-abril, Madrid, 1999, pp. 11 y ss.; BOUZA LOPEZ, M. A., "La protección jurídica de las bases de datos: nuevos desarrollos", *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XVII, 1996, pp. 1071 y ss.

los derechos de propiedad intelectual que aparecen en el supuesto de hecho resuelto por nuestro Tribunal Supremo en esta sentencia.

En sentido estricto, la propiedad intelectual se regula en el Libro I del TRLPI, mientras que el libro II de esta norma representa una concepción amplia de propiedad intelectual. Se habla de otros derechos de propiedad intelectual. Según el art. 1º TRLPI, la propiedad intelectual de una obra “*corresponde al autor por el sólo hecho de su creación*”, y está integrada, de acuerdo con la redacción del art. 2 TRLPI, “*por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el uso exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley*”. En ambos casos la propiedad intelectual se compone de un conjunto de derechos subjetivos que, una vez que son objeto de transmisión, adquieren autonomía respecto del titular originario.

#### *1. Derecho del autor de las bases de datos*

El derecho de autor tiene por objeto un bien inmaterial: la obra. Ésta no se identifica con su soporte, aunque éste sea necesario para la existencia de la obra y para su explotación. El carácter inmaterial del objeto sobre el que recae el derecho de autor no impide que afirmemos la existencia de un verdadero derecho de propiedad sobre la obra. Tanto la denominación de “*propiedad intelectual*” como el contenido de los arts. 428 y 429 CC así lo reconocen y, aunque estos artículos nos remiten al TRLPI vigente para la regulación de la propiedad intelectual, también nos recuerdan que en esta materia nos encontramos con un derecho de propiedad, aunque especial por razón de su objeto, que atribuye a su titular <<*el derecho de gozar y disponer*>> de la obra (art. 348 CC) <<*sin más limitaciones que las establecidas en las leyes*>>; <<*el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad*>> (art. 428 CC); <<*la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley*>> (art. 2 TRLPI).

Estamos ante un derecho de exclusiva sobre la obra a favor del titular de la obra. Consecuentemente, éste puede impedir a cualquier sujeto su uso,

o dar la autorización para su utilización a cualquiera bajo los límites que crea necesario. En este sentido, el art. 17 TRLPI dice que *<<corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley>>*.

El art. 17 TRLPI anteriormente citado enumera cuatro categorías de derechos -de reproducción, de distribución, de comunicación, de transformación-, las cuales son definidas en los arts. 18 a 21 TRLPI. Además, de acuerdo con los arts. 348 y 428 CC y 43. 5 TRLPI, hay que añadir cualquier otra facultad, incluso las hipotéticas futuras, de que sea susceptible la obra, en cualquier forma de disfrute o explotación. El derecho de autor atribuye un disfrute total y absoluto sobre su objeto, con los únicos límites derivados de la ley y de las modalidades de utilización descubiertas (y por descubrir) de aquél. En todo caso, los derechos de explotación de la obra pueden ser objeto de transmisión (arts. 42 a 57 TRLPI).

El derecho de autor es un derecho de propiedad especial por su objeto -la obra-, que es un bien inmaterial, y por su duración, que es ilimitada. Nos lo demuestra su ubicación en el CC, bajo la expresión *<<de algunas propiedades especiales>>*. Esa especialidad proviene tanto de la inmaterialidad de la obra como de la temporalidad del derecho mismo, que actualmente se fija por el art. 26 LPI en un plazo temporal que concluye 70 años después de la muerte del autor. Según el art. 41 LPI, quien cree y divulgue una obra tendrá el derecho de exclusiva sobre su explotación durante un período de tiempo, transcurrido el cual la obra pasará al dominio público y podrá ser libremente explotada, sin perjuicio del respeto debido a su integridad y al reconocimiento de su autoría.

Las bases de datos, como obras, son protegidas por el derecho de autor, pues son compilaciones literarias fruto de una actividad intelectual. En el plano internacional, la protección jurídica de las bases de datos, desde el punto de vista del derecho de autor, se ha desempeñado no sólo por el Convenio de Berna para la protección de las obras y literarias y artísticas y el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio, sino

también por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) con el Tratado sobre Derecho de Autor (*WCT*), adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, que realiza la defensa de estas obras bajo el derecho de autor, y asimila en su art. 5 las bases de datos a las compilaciones de datos <sup>2</sup>.

Antes de la promulgación del TRLPI en nuestro país, el Derecho Norteamericano ya protegía las bases de datos, como obras, a través del derecho de autor. Concretamente, la *Copyright Act* de 1976 protegía las denominadas *compilations*, que se definían como la recolección de materiales preexistentes o datos que se seleccionan, coordinan u ordenan de tal manera que la obra resultante constituye en su conjunto una obra original<sup>3</sup>.

En España, la protección jurídica de las bases de datos es reciente. La aprobación de la Ley 22/ 1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, disponía en su art. 12 que *“también son objeto de propiedad intelectual, en los términos de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, como las antologías, y las de otros elementos o datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos de los autores de las obras originales”*. En esta disposición, la expresión norteamericana *“obra original”* se sustituye por *“creación intelectual”*. Con esta regulación, sólo las bases de datos que supongan una creación intelectual, por su selección o disposición, están protegidas por el derecho de autor. Las bases de datos no originales por la selección o disposición de sus datos quedaban fuera del ámbito de aplicación de esta norma, tal como admitió el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de octubre de 1997 <sup>4</sup>, aunque éstas hayan supuesto un gran esfuerzo económico y perso-

---

<sup>2</sup> *“Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación”*.

<sup>3</sup> Sobre el requisito de la originalidad en la jurisprudencia norteamericana, *vid.* FERNANDEZ NOVOA, “La colección como obra protegida por la propiedad intelectual”, en *Estudios sobre Propiedad Industrial en homenaje a H. Baylos*, Barcelona, 1992, p. 346.

<sup>4</sup> Esta sentencia resolvía la protección jurídica de una serie de listados, ordenados alfabéticamente, de empresas domiciliadas en el País Vasco de una Cámara de Comercio, frente a actos de copia, negándose por el Tribunal la consideración de bases de

nal. Sólo cuando la base de datos responde a una actividad personal de su creador, la base de datos es una creación intelectual<sup>5</sup>. Esto no significa que el resultado de ese proceso de elaboración de la base de datos sea original<sup>6</sup>.

Este concepto es idéntico al ofrecido por los arts. 1. 2 y 3 DBD, donde, después de afirmar en el primer precepto mencionado qué se considera <<base de datos>><sup>7</sup>, el segundo establece que sólo son objeto de protección por el derecho de autor “*las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor*”, excluyéndose expresamente la aplicación de otros criterios “*para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección*”, sin que en ningún país de la Unión Europea se puedan aplicar otros criterios para conceder la protección por derecho de autor sobre las bases de datos. El titular de la base de datos original, en la DBD, que puede ser una persona física o una persona jurídica, tiene el derecho de reproducción, exhibición y modificación de la base de datos, si bien los diversos Estados, y siempre que no se cause un perjuicio al titular de la base de datos, pueden introducir limitaciones a los derechos de utilización exclusiva de los titulares en relación con la copia privada de bases de datos no electrónicas; las copias con finalidad científica, didáctica o expositiva; o las copias realizadas por razones de seguridad nacional, o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial, además de las limitaciones ya previstas en la legislación nacional competente.

---

datos originales a estos listados, pues ni su contenido era original ni tampoco los criterios de selección o disposición de esa información –criterios de ordenación alfabética o numérica- eran originales.

<sup>5</sup> Según BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*”, AA. VV., coord. R. Bercovitz Rodríguez-Cano, Ed. Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2007, p. 201, “*la originalidad en la selección u ordenación únicamente se puede alcanzar mediante una prestación personal creativa que corresponda al género coleccionado*”.

<sup>6</sup> VATTIER FUENZALIDA, C., “La propiedad intelectual (Estudio sistemático de la Ley 22/ 1987)”, *Anuario de Derecho Civil*, v. 46, nº 3, julio-septiembre de 1993, pp. 1043 y ss., en concreto, p. 1058.

<sup>7</sup> “[...] *las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*”. Sobre la protección de las bases de datos en la Unión Europea antes de la DBD, *vid.* BOUZA LOPEZ, M. A., “La posición común sobre la protección jurídica de las bases de datos”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XVI, 1994-1995, pp. 975 y ss.

En todos los textos legales anteriormente mencionados, la protección del derecho de autor sobre la base de datos como obra aparece siempre que aquella responda a una creación intelectual de su autor, basada en los criterios de selección o disposición de su contenido.

Con la Ley de incorporación al derecho español de la DBD<sup>8</sup>, el objeto de protección del art. 12 TRLPI se ha visto modificado, y se ha ampliado. El actual art. 12. 1 TRLPI establece que “[t]ambién son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos”. Esta definición recoge también este concepto de bases de datos basado en la creación intelectual, y define en su apartado segundo las bases de datos como “*las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*”.

Cuando se dicta la sentencia de 19 de diciembre de 1996, el art. 12 TRLPI no tenía la redacción actual, como consecuencia de que aún no se había incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la DBD. En el litigio objeto de nuestro comentario, cuando aquél llega al Tribunal Supremo, entre las cuestiones planteadas en los distintos motivos de los dos recursos de casación presentados por SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. y DESIPRESS, S.L., los motivos tercero hacen referencia a los conceptos de obra y sistema informático, en relación con la originalidad, la creatividad y el aprovechamiento de los datos que componían el archivo de EL DIARIO VASCO, y ambas entidades mercantiles alegan la infracción de los arts. 10, 11 y 12 TRLPI, que desarrollan el objeto del derecho de autor, por parte del sistema informático IRS y de la base de datos, fundamentándose aquéllos en la falta de originalidad o creatividad del sistema informático y de la base de da-

---

<sup>8</sup> Sobre esta ley, *vid.* BOUZA LOPEZ, M. A., “La ley de incorporación al derecho español de la directiva 96/ 9/ ce, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, t. XIX, enero, 1998, pp. 1113 y ss.

tos para la desestimación de las pretensiones de D<sup>a</sup>. María Rosa e INFO-DOC, S.A. Estos motivos fueron desestimados, aun sin la aplicación de la nueva regulación instaurada en el TRLPI tras la Ley 5/ 1998, de 6 de marzo, atribuyéndose la calificación de obra a efectos de la normativa sobre propiedad intelectual, tanto al sistema informático IRS como a la base de datos, objetos del referido litigio, y *“cuyo contenido puede ser amplísimo, que agrupa, coordina y ordena un conjunto de elementos, independientes del sistema, cuya autoría pertenece a sus respectivos creadores”*. El Tribunal Supremo rechaza el motivo tercero de sendos recursos porque tanto el concepto de bases de datos como el concepto de sistema informático *“son conceptos un tanto especiales respecto a las demás obras objeto de la propiedad intelectual”*.

Como consecuencia de *“la selección o disposición de sus contenidos”*, surge el derecho de autor sobre la bases de datos en sí misma. La base de datos es una colección más o menos amplia de información, si bien el legislador acota su objeto y excluye de la propiedad intelectual, en el art. 13 TRLPI, *“las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores”*.

El objeto de la protección jurídica ofrecida por esta norma es la creación intelectual que toma como objeto únicamente la estructura de la base de datos *“en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos”*. La base de datos, como creación intelectual, está protegida en nuestro Derecho por el art. 12 TRLPI. Para ello, se requiere que el contenido de la base de datos se vertebe bajo criterios de selección y de ordenación y sea accesible bajo cualquier forma conocida en Derecho, aun cuando el acceso se restrinja a ciertos usuarios. Como dice la sentencia objeto de comentario, *“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”*. El carácter intelectual de la creación de la base de datos se refleja desde la propia base,

tanto en el almacenamiento y recuperación de la información contenida en la misma como en la relación de la base de datos con los sistemas que permiten su tratamiento. En las bases de datos electrónicas, el sistema de recuperación de los datos que conforman la base representa la creación intelectual requerida por el art. 12. 1 TRLPI para que el derecho de autor proteja la base de datos como obra.

En nuestro supuesto, la base de datos elaborada por INFODOC, S.A. es una obra de colección original accesible por medios electrónicos, que fue creada a consecuencia del contrato verbal realizado por esta compañía con SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., admitiéndose, tanto en primera instancia como en la sentencia del Tribunal Supremo, el derecho de autor de INFODOC, S.A. sobre la base de dato integrada por fotografías y artículos, independientemente de que la sociedad editora ostente sus derechos de propiedad intelectual sobre esos archivos, puesto que, como dice la sentencia mencionada, *“INFODOC, S.A. ha llevado a cabo una labor de selección de artículos de prensa y fotografías; una elaboración de resúmenes de prensa con arreglo a determinadas reglas lingüísticas, que permitan su rápida recuperación a través de la utilización del vocabulario controlado; una elaboración de fichas de cada una de las fotografías seleccionadas, que permite una obtención de la fotografía precisa en cada momento para los trabajos de redacción, que constituye una labor intelectual de signo creativo (de mayor o menor calidad, cuestión ajena a la hora de deslindar derechos de autor) que da origen a una propiedad intelectual independiente a la ostentada sobre la constelación de documentos y fotografías que forman parte del archivo histórico de EL DIARIO VASCO”*.

Por consiguiente, el objeto de la base de datos se excluye del ámbito de aplicación del art. 12 TRLPI, lo cual no implica que también aquél pueda ser objeto del derecho de autor. Así lo reconoce también la sentencia objeto de nuestro estudio: *“La titularidad de la propiedad intelectual sobre los datos que forman parte de las bases de artículos de prensa y fotografías, obrantes en la sede de EL DIARIO VASCO, corresponde a INFODOC, S.A. dado que las mentadas bases suponen una creación intelectual propia aunque hayan tomado como base los archivos documentales y fotográficos de la empresa editora del periódico, sobre los que sigue ostentando derechos de propiedad*

*intelectual los redactores, los fotógrafos o la empresa editora de EL DIARIO VASCO.*"

El contenido de la referida base de datos es un conjunto de información original, lo cual abre la posibilidad de actuación del derecho de autor de los miembros del equipo de redacción del periódico, los fotógrafos o SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., como editor de EL DIARIO VASCO, sobre los documentos y fotografías que componen su archivo histórico, pues los datos incluidos en la referida base de datos son obras originales, según lo dispuesto en el art. 10 TRLPI<sup>9</sup>, correspondiendo al autor de éstos su titularidad, que, aunque puede coincidir con el autor de la base de datos, no es éste el caso.

Se excluyen, no obstante, del concepto de base de datos, por tratarse de elementos ajenos a ésta, "*los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos*". Los arts. 12. 3 TRLPI y 1.3 DBD delimitan en este sentido el derecho de autor reconocido en los arts. 12 TRLPI y 1.2 DBD, excluyendo de su protección legal los programas de ordenador empleados para la confección de la base de datos así como para su utilización posterior, puesto que son elementos que gozan de autonomía propia y no componen la estructura de la base de datos. En cambio, son los arts. 95 y ss. TRLPI quienes específicamente dan cobertura a estas creaciones intelectuales en el ámbito de la propiedad intelectual.

Por tanto, de lo expuesto, se justifica, de esta manera, el reconocimiento, por una parte, de D<sup>a</sup>. María Rosa como titular del derecho de autor sobre el sistema informático documental denominado IRS y de sus sucesivas versiones, así como también sobre todos y cada uno de los programas informáticos que componen este sistema, sobre el tesoro, los procedimientos operativos y el método documental empleado, y por otra parte, de DESIPRESS, S.L. sobre el sistema informático documental denominado INGRA, estimándose los motivos quinto del recurso de la empresa editora y sexto del

---

<sup>9</sup> "*Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro [...]*".

de DESIPRESS, S.L., desestimándose así la afirmación realizada por la Audiencia Provincial de que la actualización hecha por DESIPRESS, S.L. por encargo de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. supone un plagio, tal como se hizo en primera instancia, pues *“la prueba pericial, tanto informática como documentalista, en este ámbito es diáfana al señalar que DESIPRESS, S.L. ha creado, a instancia de la sociedad editora de EL DIARIO VASCO un programa de ordenador, denominado INGRA, que resuelve con tecnología más moderna y con un coste económico inferior, las prestaciones (obtención de una información, tanto escrita como gráfica, por parte de los redactores de el periódico para su utilización en las funciones de redacción del periódico) para las que estaba diseñado el programa de ordenador denominado IRS ejecutado por INFODOC”*.

La labor intelectual desarrollada por DESIPRESS, S.L con relación al nuevo sistema INGRA impide el mantenimiento de la tesis del plagio sobre el sistema IRS, ya que no estamos, según la jurisprudencia manejada por el Tribunal Supremo, ante una copia sustancial, entendida ésta como la *“actividad material mecanizada y poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad”*, sino ante dos obras *“distintas y diferenciables aunque tengan puntos comunes de exposición [...] y no se da un pleno calco y copia [...] aunque tengan múltiples e innegables coincidencias [...] que se refieran, no a coincidencias estructurales básicas y fundamentales, sino “accesorias”, añadidas, superpuestas o modificaciones no estructurales”*.

## *2. Derecho sui generis sobre las bases de datos: derecho del fabricante de la base de datos.*

Recientemente, con la transposición a nuestro Ordenamiento jurídico de la Directiva 96/ 9/ CE, sobre la protección jurídica de bases de datos, el legislador ha añadido al Libro II del TRLPI un nuevo Título VIII (concretamente, los arts. 133 a 137), que contiene el derecho *sui generis*, así denominado y creado por la DBD, a favor de los fabricantes de bases de datos, con independencia de que las mismas constituyan o no, al mismo tiempo, una obra, y reciban por ello protección también bajo el derecho de autor.

En nuestros días, las bases de datos tienen una importancia capital para el desarrollo económico y social. De ahí el origen de este nuevo derecho subjetivo, que protege las inversiones necesarias para la fabricación y mantenimiento de bases de datos. No es un derecho de propiedad intelectual, pero se regula en el TRLPI. Esa es la contradicción en la que se incurre hoy en nuestro Derecho, aunque el origen de la misma y de la confusión planteada está en la DBD.

Como no estamos ante un derecho de propiedad intelectual, la regulación de este derecho *sui generis* no se complementa con lo previsto en el Libro I para el contenido del derecho de autor. Así, el art. 132 TRLPI no es aplicable al mismo, puesto que este derecho no queda comprendido en los arts. 428 y 429 CC. El derecho de exclusiva que atribuye a su titular sólo comprende las facultades de extracción y reutilización reconocidas por el art. 133 TRLPI.

A pesar de la protección jurídica ofrecida por el derecho de autor sobre las bases de datos originales en función de los referidos criterios de selección o disposición sobre su objeto, en cuanto creaciones intelectuales, que ofrece a su titular un derecho de utilización exclusiva sobre la misma, nuestro legislador olvidaba que, en la mayoría de los casos, la selección u ordenación de toda esa información contenida en las bases de datos, aun no siendo original, pues los criterios de selección o disposición utilizados por el autor de la base de datos son considerados comunes <sup>10</sup>, sin embargo, la configuración del objeto de esas bases de datos necesitaba de un despliegue importante de medios materiales y humanos, lo que se traduce en un esfuerzo económico elevado.

En el plano internacional, en determinados países, se protegen mediante el derecho de autor bases de datos llamadas "*hechas con el sudor de la frente*", cuya elaboración exige importantes recursos, por lo que, sin gozar del requisito de la creación intelectual, se basan en un cierto nivel de esfuer-

---

<sup>10</sup> *Vid.* Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 1997. En la Unión Europea, *vid.* el Tribunal Supremo de Alemania consideró que los listines de teléfonos no estaban protegidos por el derecho de autor, pero sí amparados por el derecho *sui generis*.

zo o inversión <sup>11</sup>. En la Comunidad Europea, es a partir de 1996 cuando, a raíz de la armonización de los criterios exigidos por el Derecho para proteger los programas informáticos <sup>12</sup>, las bases de datos que no derivaban de una creación intelectual ya no podían gozar de protección mediante el derecho de autor como obras literarias.

A juicio de la Comunidad Europea y sus Estados miembros, sin embargo, las bases de datos “*hechas con el sudor de la frente*” deberían gozar también, en determinados supuestos, de protección como propiedad intelectual, con el objetivo de promocionar el desarrollo y la inversión en obras de información <sup>13</sup>. Sólo en este caso la propiedad intelectual puede proporcionar la suficiente seguridad jurídica a los inversores y usuarios y el acceso legítimo a esas bases de datos no originales.

Este razonamiento fue advertido por el legislador comunitario, quien, en los Considerandos Siete, Ocho y Nueve DBD admite el valor económico de las bases de datos:

*“La fabricación de una base de datos requiere una gran inversión en términos de recursos humanos, técnicos y económicos, y que las bases de datos se pueden copiar o se puede acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente.*

*La extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos son actos que pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista económico y técnico.*

*Las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información, y este instrumento es de gran utilidad para otras muchas actividades”.*

---

<sup>11</sup> Al respecto, *vid.* el texto de la Octava Sesión de la Comisión Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde se pone de manifiesto la importancia económica de las bases de datos, incluso de las que se basan en la doctrina conocida como “*sweat of the brow*”.

<sup>12</sup> A partir de 1991, un programa informático, en tanto que obra literaria en el sentido del Convenio de Berna, es lo suficientemente “original” si se trata de la creación intelectual del propio autor.

<sup>13</sup> *Vid.* el texto de la Octava Sesión de la Comisión Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Según el texto de la DBD, las bases de datos originales gozan de protección mediante el derecho de autor en tanto que obras literarias, mientras que otras bases de datos pueden gozar, bajo ciertas condiciones, de protección de la propiedad intelectual en forma de un derecho *sui generis*, siempre se crearan gracias a una inversión cuantitativa o cualitativa.

El art. 7 DBD introduce el derecho *sui generis* sobre las bases de datos, por el que los Estados miembros pueden disponer “*que el fabricante de la base de datos pueda prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo*”. Actualmente, todos los Estados miembros de la Comunidad Europea han adaptado la Directiva a sus legislaciones nacionales, adquiriendo éstos una mayor seguridad en relación con el funcionamiento del derecho *sui generis*, satisfaciéndose las expectativas económicas existentes.

En el mercado europeo, se han puesto a disposición del público nuevas bases de datos originadas en la mayoría de los casos por *pymes*. La protección ofrecida por este nuevo derecho subjetivo ofrece a los fabricantes de bases de datos un mercado más seguro para la comercialización de éstas, salvaguardándose simultáneamente los intereses legítimos de terceros en relación con el acceso a los datos contenidos en aquéllas.

Con la transposición de la DBD a nuestro derecho mediante la Ley 5/1998, de 6 de marzo, el art. 133. 1 TRLPI establece lo siguiente:

“*El derecho sui generis sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido*”. Esta norma, inexistente cuando se resolvió en primera instancia el litigio analizado, protege mediante el derecho *sui generis* <sup>14</sup>, y no mediante el

---

<sup>14</sup> Sobre este nuevo derecho subjetivo, *vid.* CAMARA LAPUENTE, S., “El nuevo derecho sui generis sobre base de datos”, *Actualidad Civil*, nº 1, Madrid, 1999, pp. 49 y ss.; FORGAS FOLCH, “El derecho sui generis de la base de datos”, *Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía*, nº 6134, 24 de noviembre de 2004, pp.

derecho de autor, el esfuerzo realizado por el fabricante de la base de datos <sup>15</sup>, que el apartado tercero de dicho artículo define como “*la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido*”.

En todo caso, SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. tendría directamente, con la nueva regulación, y sin necesidad de recurrir a la aplicación de la solución analógica planteada, el derecho *sui generis*, como fabricante de la base de datos creada intelectualmente por INFODOC, S.A. Frente al derecho de autor, que tutela la originalidad de la obra y la explotación de ésta, el derecho *sui generis* preserva exclusivamente un interés económico. Este derecho subjetivo reconoce la inversión realizada por el fabricante de la base de datos. La aplicación del derecho *sui generis* no requiere, en ningún caso, que la base de datos obtenida como resultado de esa inversión sea original <sup>16</sup>. El objeto de protección del derecho *sui generis* es la inversión realizada. La función del fabricante, respecto de la base de datos, no es la creación intelectual de la misma, sino la producción de esa base <sup>17</sup>. El art. 133. 1 TRLPI protege la base de datos, con independencia de que ésta, a la vez, suponga una creación original, siempre que el fabricante de la

---

1468 y ss.; VIVAS TESON, I., “La tutela “sui generis” de las bases de datos”, *Revista de Derecho Patrimonial*, nº 21, 2008, 2ª parte Varia, pp. 159 y ss..

<sup>15</sup> Sobre el fabricante del derecho *sui generis* de bases de datos, *vid.* BOUZA LOPEZ, M.A., “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, Colección Propiedad Intelectual, coord. Rige Vide, Ed. Reus, Madrid, 2001; MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., “*La protección jurídica del fabricante de bases de datos: derecho sui generis y competencia desleal*”, Ed. Dykinson, Madrid, 2005.

<sup>16</sup> *Vid.* al respecto, la Sentencia del JPI núm. 13 de Madrid, de 24 de julio de 2001, caso Aranzadi *us* El Derecho. Sobre esta sentencia, *vid.* BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., “Aranzadi contra El Derecho (Valoración de una experiencia”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 627, Pamplona, 2004, pp. 1 y ss.; CARRASCO PERERA, A., “Aranzadi *us* El Derecho. Las deficiencias del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 2004, pp. 8 y ss.; RIBAS ALEJANDRO, J., “La prueba de la infracción del derecho “sui generis” sobre bases de datos”, *Actualidad Jurídica Aranzadi*, nº 501, Pamplona, 2001, pp. 1 y ss.; SERRANO FERNANDEZ, M., “Infracción del derecho sui generis sobre bases de datos. Comparación de dos bases de datos. Extracción y reutilización de una parte sustancial de una base de datos sin autorización de su autor. Comentario a la SJPI núm. 13 de Madrid, de 24 de julio de 2001”, *Revista de Derecho Patrimonial*, nº 8, 2002, 2ª parte, pp. 495 y ss.

<sup>17</sup> BOUZA LOPEZ, M.A., “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, *ob. cit.*, p. 192.

base de datos inicie la obtención, verificación o presentación de su contenido y asuma, a la vez, el riesgo derivado de su inversión.

A diferencia del derecho de autor, donde se exige que éste desarrolle la actividad de creación necesaria para obtener la base de datos, el fabricante de la base de datos –sociedad editora- no tiene que participar en la ejecución directa de los actos de realización de la base. En el supuesto analizado, y con el nuevo Título VIII TRLPI, SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. es la entidad mercantil que dirige la actualización y sustitución de la base de datos creada a su cargo por INFODOC, S.A.. Por tanto, DESIPRESS, S.L. interviene en el proceso de forma subordinada a la sociedad editora, del mismo modo que lo hizo INFODOC, S.A.

La actualización y sustitución de una base de datos por otra, tras la ejecución del nuevo sistema INGRA elaborado por DESIPRESS, S.L., se lleva a cabo tras esa inversión sustancial de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., mediante la contratación por ésta de los servicios informáticos de DESIPRESS, S.L., que elabora un nuevo programa de ordenador para cumplir con las pretensiones de su contraparte.

### *3. Transmisión de los derechos de explotación de la base de datos*

Los motivos cuarto y segundo de los recursos de casación planteados, respectivamente, por la empresa editora y DESIPRESS, S.L., fundamentan en la calificación del contrato verbal que unía a SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. e INFODOC, S.A. la resolución de la cuestión relativa a la transmisión de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual del sistema informático y de la base de datos implantados en EL DIARIO VASCO, acogiendo el Tribunal Supremo la infracción de los arts. 42 y ss. TRLPI, especialmente el art. 51. En estas disposiciones, el TRLPI reconoce la transmisión entre vivos y por causa de muerte de los derechos de propiedad intelectual. Si bien el art. 14 TRLPI afirma la inalienabilidad del derecho moral de autor, los derechos de explotación sobre la obra pueden ser objeto de transmisión, tanto voluntaria como forzosa. La transmisión de estas facultades con contenido patrimonial puede llevarse a cabo por el autor.

Antes de la incorporación del nuevo título VIII TRLPI, la transmisión por el autor de su derecho de utilización exclusiva sobre la base de datos se producía, por ejemplo, cuando ésta ha sido creada intelectualmente como consecuencia de una relación laboral que vincula al autor con la empresa donde desarrolla éste su trabajo. En este caso, y salvo pacto escrito en contrario, el art. 51 TRLPI establece una presunción a favor de la cesión en exclusiva de los derechos de explotación de la base de datos al empresario, *“con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral”*. Fruto de esta redacción, y aunque entre SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. e INFODOC, S.A. no media relación laboral alguna, el Tribunal Supremo acepta la analogía planteada en la motivación de los recursos cuando la relación jurídica contractual existente entre las partes es la de un contrato de obra. De esta forma, *“el artículo 51 se aplica cuando la obra determina la transmisión de los resultados concurriendo dos presupuestos: creación no espontánea del cedente, contratista, sino a instancia del cesionario, dueño de la obra [...] y la enajenación del resultado del trabajo. Todo ello concurre en el presente caso, en que se encargó a los demandantes una determinada obra para la actividad propia del periódico, se ejecutó la obra y se percibió un elevado precio y el resultado, en cuanto al derecho patrimonial, queda transmitido al dueño de la obra [...]”*.

En nuestro caso, resulta probado que al autor de la base de datos, INFODOC, S.A., se le ha retribuido la creación intelectual realizada a favor de la sociedad editora, la cual le encargó la elaboración de aquélla a cambio de un precio. No obstante, esta cesión se realiza con una importante limitación. Como señala el apartado tercero de este artículo, *“[e]n ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores”*. Consecuentemente, el autor de la base de datos debe respetar lo pactado en el contrato de obra existente entre las partes y, a falta de éste, la exclusiva de la empresa cesionaria sobre la base de datos se ajusta al desarrollo de su actividad de empresa en el momento de la transmisión.

Según este nuevo derecho subjetivo, quien fabrica la base de datos es SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. que, en virtud del contrato verbal realizado con INFODOC, S.A., pagó a esta sociedad 246.336.232 pesetas por la implantación en EL DIARIO VASCO del sistema informático documental cuyo autor era D<sup>a</sup>. María Rosa. El Juzgador, con buen criterio, si bien reconoció la autoría de la base de datos objeto de dicho sistema a INFODOC, S.A., según la labor intelectual desarrollada por ésta, sin embargo, le concede exclusivamente derechos de signo moral, pues los de carácter patrimonial, que también integran el mencionado derecho de autor, *“han sido cedidos en exclusiva a la empresa editora de EL DIARIO VASCO, en la medida que la elaboración de la base de datos ha sido llevada a cabo en el seno de una relación jurídica de signo contractual”*.

*4. Contenido del derecho de utilización exclusiva sobre la base de datos: la actualización y sustitución de la base de datos como reorganización de la base de datos*

Tanto el autor de la base de datos como el fabricante de la base de datos tienen, respectivamente, el derecho a la explotación económica de la misma, según lo dispuesto en los arts. 17 TRLPI y 133 TRLPI, pudiendo ambos cederlo a terceros. Mientras que las facultades de explotación corresponden, salvo transmisión, al autor de la base de datos, en cambio, el fabricante de la base de datos sólo tiene estos derechos cuando es a la vez autor de la base o es el cesionario de tales facultades.

El carácter exclusivo de la cesión realizada por INFODOC, S.A. a la sociedad editora y la imposibilidad de probar qué modalidades de explotación –derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación– sobre la base de datos han sido cedidos, así como el tiempo y territorio a los que hace referencia el contrato, significa que, según el art. 43. 2 TRLPI, *“la falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en que se realice la cesión”*. Por tanto, la sociedad editora, cuando posteriormente contrata los servicios de DESIPRESS, S.L., actúa dentro del ámbito temporal y espacial conferido por nuestro legislador, respetándose además el objeto de la explotación concedida en función de

esa relación contractual, pues, según la misma disposición, “[s]i no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo”.

En el litigio comentado, la ausencia de forma escrita hace difícil la prueba de la existencia de una cláusula que permita a la empresa editora del periódico una utilización de la base de datos creada por INFODOC, S.A. para un fin o sentido diferente al del ejercicio habitual del objeto social de esta sociedad mercantil, y así ocurre en nuestro supuesto. Efectivamente, SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. contrata los servicios de DESIPRESS, S.L., única y exclusivamente, para la actualización del sistema informático documental adquirido en su momento a INFODOC, S.A., tras haber ofertado públicamente a ésta última y a otras empresas del sector dicha labor. Como dice la sentencia de primera instancia, “[e]n este contexto, haciendo aplicación analógica de la disposición contenida en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 1/ 1996, de 12 de abril, el derecho de explotación de los datos obrantes en las unidades de almacenamiento de resúmenes de prensa y fotografías elaboradas por INFODOC faculta a la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES a posibilitar, acudiendo en su caso a una empresa de servicios informáticos distinta a INFODOC, un trasvase de los datos por las personas que, por cualquier título, presten sus servicios en la empresa periodística. En otras palabras, siempre que los datos se encuentren afectos al ejercicio de la actividad social propia de la empresa editora de EL DIARIO VASCO, 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 de EL DIARIO VASCO”.

Es obvio que la cesionaria ejercita, conforme a su derecho, la mejora de la base de datos implantada por INFODOC, S.A., cumpliendo además éste con la obligación impuesta por el art. 48 TRLPI sobre cualquier cesión exclusiva de los derechos de explotación de la base de datos como obra, que “constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate”.

El art. 21 TRLPI reconoce a SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., como titular de los derechos de explotación económica, en la redacción vigente hasta el 28 de julio de 2006, el derecho a la transformación de la base de datos. En el momento en el que se plantea el litigio, la redacción del art. 21 TRLPI era la siguiente:

*“La transformación de la obra: 1. Comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente. 2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultante de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente”.*

El actual art. 21 TRLPI, el cual impone que “[c]uando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley se considerará también transformación, la reordenación de la misma”.

Efectivamente, DESIPRESS, S.L. transfiere a otro sistema de ordenador el contenido de la base de datos primitiva con la autorización de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., que es, como cesionaria de ese derecho de transformación, quien tiene la legitimación requerida por el art. 21 TRLPI, tanto en su redacción original como en la actual. Así se reconoce por el Tribunal Supremo, que advierte lo siguiente: *“En el momento en que ésta –SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.- decidió, por mor del transcurso del tiempo y del avance de la técnica que es imparable especialmente en este campo, actualizar y sustituir en lo que fuera preciso, el sistema y la base de datos, tenía derecho a hacerlo y los autores carecían de un derecho permanente a mantener sus derechos morales y patrimoniales”.*

La finalidad pretendida por las partes con ese trasvase de datos es la actualización y sustitución del contenido del archivo de EL DIARIO VASCO, seleccionado y ordenado por INFODOC, S.A., para *“una mejor explotación de los datos por las personas que, por cualquier título, presten sus servicios en la empresa periodística –SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.–”.*

Tras la actuación de DESIPRESS, S.L., surge una base de datos nueva, distinta de la que realizó INFODOC, S.A., que requiere una creación intelectual consistente en la reordenación de la base de datos transformada. La actuación realizada por esta empresa sobre la base de datos se incardina así en el art. 21. 1 TRLPI vigente por aquellas fechas, pues el objeto de su intervención sobre esa base de datos es de adaptación a las nuevas necesidades competitivas del sector periodístico, puesto que se produce la reordenación de la base de datos.

En el litigio resuelto por el Tribunal Supremo, la actualización y sustitución de la base de datos implantada por INFODOC, S.A., por parte de DESIPRESS, S.L., supone, tras la aceptación por este Tribunal del razonamiento empleado por la sentencia de primera instancia, *“el trasvase a unidades de almacenamiento distintas, para su empleo a través de sistemas informáticos más competitivos”*. Según esta afirmación, SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A, titular de los derechos de explotación de la base de datos creada intelectualmente por INFODOC, S.A., autoriza a DESIPRESS, S.L., la transformación de esa base de datos mediante un nuevo programa de ordenador creado al efecto por esta empresa.

Con la introducción del derecho *sui generis*, la sociedad editora, en la regulación actual sobre propiedad industrial, y en los términos del art. 133 TRLPI, tiene la facultad, como fabricante, de *“prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cuantitativa o cualitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo”*. El apartado tercero de dicha norma, en sus letras b) y c) define los conceptos de extracción y reutilización de la base de datos.

Se entiende por extracción *“la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice”*. Con esta facultad, la empresa editora puede impedir que un tercero, sin su autorización, pueda copiar el contenido de la base de datos a otro soporte, siempre que resulte afectada la totalidad o una parte sustancial de la misma.

En nuestro caso, INFODOC, S.A no es el fabricante de la base de datos transformada, sino el autor de la base que sufre la reordenación. Por tanto, con la legislación vigente, tampoco tiene la posibilidad de ejercitar esta facultad, la cual compete a SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. como consecuencia de la inversión sustancial realizada.

### **III. Reorganización de bases de datos y competencia desleal**

Frente al derecho de autor, el derecho *sui generis* tiene su origen en el régimen jurídico de la competencia desleal. Con las nuevas tecnologías, los productores de bases de datos se ven protegidos por esta derecho subjetivo frente a la copia y reordenación electrónica del contenido de una base de datos no original desarrollada por otras empresas del sector. En ningún caso, la actualización y sustitución de la base de datos creada por INFODOC, S.A. por parte de DESIPRESS, S.L. representa un acto de competencia desleal<sup>18</sup>. La reorganización de la base de datos creada por INFODOC, S.A. se realiza por DESIPRESS, S.L. con la autorización de la sociedad editora, que tiene la legitimación suficiente para el ejercicio de ese derecho de transformación. Únicamente la falta de autorización de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., ampararía esta pretensión por parte de los codemandantes en la instancia, ya que es aquella sociedad quien tiene cedidos por su autor los derechos de explotación económica de la base de datos primitiva.

---

<sup>18</sup> Para un estudio detallado de las relaciones entre protección jurídica de bases de datos y competencia desleal, *vid.* MESSIA DE LA CERDA BALLESTEROS, "La protección jurídica del fabricante de bases de datos: derecho *sui generis* y competencia desleal", *ob. cit.*