

DOCUMENTACIÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 1204/2008, DE 18 DE DICIEMBRE DE 2008

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Diciembre de dos mil ocho.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián, cuyos recursos de casación fueron interpuestos ante esta Sala por el Procurador D.Carlos de Zulueta y Cebrián, en nombre y representación de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. y la Procuradora D^a María Granizo Palomeque, en nombre y representación de DESIPRESS, S.L.;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

1.- El Procurador Sr. Pérez-Aguirre, en nombre y representación de D^a María Rosa e Infodoc, S.A. , interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. (El diario vasco) y DESIPRESS, S.L. y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se declare: a) Se reconozca a D^a María Rosa como autora del sistema informático documental denominada IRS y sus sucesivas versiones, así como sobre todos y cada uno de los programas informáticos que lo componen, sobre el thesaurus o vocabulario controlado, procedimientos operativos y método documental incorporado a las Bases de datos implantadas en El Diario vasco, declarando asimismo el derecho de explotación de INFODOC S.A. sobre tales bienes b) Se declare el derecho de autor de INFODOC sobre los datos creados e implantados en las Bases de Datos de fotografías y de prensa del archivo de El Diario vasco por su personal laboral desde su inicio en octubre de 1988 hasta noviembre de 1991. c) Se declare que el sistema informático documental creado por la empresa DESIPRESS SL e implantado en El Diario vasco es un plagio del sistema IRS de INFODOC, en cualquiera de sus versiones, condenando a DESIPRESS SL a la retirada del mismo así como la de todos los sistemas que haya puesto en *disposición de terceros*, con expresa prohibición de su comercialización. d) Se condene a la empresa DESIPRESS SL a suspender todo trasvase de datos de las bases de datos fotográfica y de prensa desde el archivo de El Diario vasco al suyo, prohibiéndole asimismo la reanudación del mismo, condenándole a la destrucción o borrado de toda la información propiedad de INFODOC S.A. o de D^a María Rosa obrante en sistema DESIPRESS. e) Se condene a la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES S.A. a no hacer acto alguno de reproducción, distribución o

comunicación pública del sistema IRS y de las bases de datos fotográfica y de prensa implantadas por INFODOC, S.A. en el archivo de El diario vasco, que sobrepasen las facultades de mero uso de los mismos. Subsidiariamente, para el caso de que se le permitiere a la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES S.A. cualquier potencial comunicación o distribución pública de la información contenida en las bases de datos de fotografías o de prensa implantadas en EL DIARIO VASCO, se declare expresamente el derecho de mis mandantes a percibir un porcentaje de tal explotación, así como a ser reconocida su autoría. f) Se condene a los demandados solidariamente al pago de una indemnización de 148.974.549 pesetas por los daños y perjuicios morales y patrimoniales causados a los demandantes por la vulneración de sus derechos de propiedad intelectual junto con los intereses correspondientes desde la fecha de interposición de la demanda. g) Se condene en costas a los demandados.

2.- El Procurador Sr. Calparsoro, en nombre y representación de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. (El diario vasco), contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia con desestimación de la demanda y con condena en costas a la parte actora.

3.- El Procurador Sr. Alvarez Uría, en nombre y representación de DESIPRESS, S.L., contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se declare que: a) No han sido objeto de controversia en este pleito los derechos de propiedad intelectual que pudieran ostentar INFODOC S.A. y María Rosa en los programas informáticos creados e instalados por ellos en El Diario vasco, por lo que no procede ninguna declaración al respecto. b) DESIPRESS SL no ha plagiado el sistema informático implantado en El diario vasco por INFODOC S.A. El Diario vasco es titular de las bases de datos gráfica y de prensa que integran su archivo documental y por tanto está legitimada para trasvasar los datos incluidos en las mismas de un programa informático a otro. Subsidiariamente para el supuesto de que se declare su no titularidad sobre dichas Bases de Datos, se declare el derecho de explotación de El Diario vasco sobre dichas Bases de Datos y por tanto su legitimación para trasvasar los datos incluidos en las mismas de un programa informático a otro.

4.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente.

Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián, dictó sentencia con fecha 19 de diciembre de 1996 , cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO: Que estimando en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de INFODOC S.A. y D^a María Rosa debo realizar y realizo los siguientes pronunciamientos: a) Se reconoce el derecho de autor de D^a María Rosa sobre el sistema informático documental denominado IRS y sus sucesivas versiones. b) El sistema informático documental denominado INGRA implementado por DESIPRESS en las dependencias de EL DIARIO VASCO, no es un plagio del sistema IRS, implementado por INFODOC, razón por la cual no pro-

cede ordenar la retirada del mismo. c) Se reconoce el derecho de autor de INFODOC sobre los datos creados e implantados en las bases de datos de fotografías y prensa instalados en El Diario vasco, desde octubre de 1988 hasta noviembre de 1991, si bien el derecho de explotación de los mismos para el cumplimiento de las finalidades empresariales para las que fueron creadas corresponde a la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, editora de EL DIARIO VASCO. d) No procede la condena a la destrucción de la información obrante en las bases de datos implementadas por DESIPRESS con arreglo al sistema INGRA, procedente del trasvase operado desde las bases de datos configuradas con arreglo al sistema IRS, dado que ha sido realizada con autorización de la SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, sociedad facultada para ejercitar los derechos de explotación de los mentados datos para el cumplimiento de las finalidades empresariales que motivaron la creación de las bases de datos por INFODOC S.A. e) No procede fijar un porcentaje a favor de INFODOC por la explotación de los datos obrantes en las bases de datos configuradas conforme al sistema IRS, dado que tal cesión ya fue retribuida con el abono del precio, superior a los doscientos cuarenta y cinco millones, sufragado por LA SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES para la instalación del sistema informático documental, en orden a posibilitar su explotación por la Sociedad editora de EL DIARIO VASCO para el cumplimiento de sus objetivos empresariales. f) No procede conceder a favor de INFO-DOC y de María Rosa cantidad alguna en concepto de indemnización de daños y perjuicios patrimoniales y morales inherentes a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, dado que no ha existido una lesión de tales derechos. g) Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad .

SEGUNDO.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por las representación procesal de D^o María Rosa e Infodoc, S.A., con la adhesión a la apelación de las sociedades codemandadas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián, dictó sentencia con fecha 22 de mayo de 2000 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: La Sala dispone estimar el recurso de apelación formulado por Dña. María Rosa e INFODOC, S. A. contra la sentencia de fecha 19 de Diciembre de 1.996 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cinco de San Sebastián , en autos de Juicio de Menor Cuantía seguidos con el núm. 845/95, con revocación parcial de la misma, estimando la demanda formulada por Dña. María Rosa e INFODOC sobre cese de actos contra la propiedad intelectual e indemnización de daños y perjuicios, dictando sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

1.-Reconociendo a Dña. María Rosa como autora del sistema informático documental denominado IRS y sus sucesivas versiones, así como sobre todos y cada uno de los programas informáticos que lo componen, sobre el thesaurus o vocabulario controlado, procedimientos operativos y método documental incorporado a las Base de datos implantadas en El diario vasco, declarando, asimismo, el derecho de explotación de INFODOC S.A. sobre tales bienes.

2.- Declarando el derecho de autor de Infodoc S.A. sobre los datos creados e implantados, en las Bases de datos de fotografías y de prensa del archivo de El

Diario vasco, por su personal laboral desde su inicio en octubre de 1988 hasta Noviembre de 1991.

3.- Declarando que el sistema informático documental creado por la empresa DESIPRESS, S.L. e implantado en El diario vasco es un plagio del sistema IRS de INFODOC, en cualquiera de sus versiones, condenando a DESIPRESS, S.L. a la retirada del mismo así como la de todos los sistemas que haya puesto en *disposición de terceros, con expresa prohibición de su comercialización.*

4.- Condenando a la empresa DESIPRESS S.L. a suspender todo trasvase de datos de las bases de datos fotográfica y de prensa desde el archivo de El Diario Vasco al suyo, prohibiéndole asimismo la reanudación del mismo, condenándole a la destrucción o borrado de toda la información propiedad de INFODOC S.A. o de Dña. María Rosa obrante en el sistema DESIPRESS.

5.- Condenando a la Sociedad Vascongada de Publicaciones S.A. a no hacer acto alguno de reproducción, distribución o comunicación pública del sistema IRS y de las bases de datos fotográfica y de prensa implantadas por INFODOC S.A. en el archivo de El diario vasco, que sobrepasen las facultades de mero uso de los mismos.

6.- Condenado a los demandados solidariamente al pago de una indemnización a los actores de 133.974.549.-ptas. por los daños y perjuicios patrimoniales y morales causados a los demandantes por vulneración de sus derechos de propiedad intelectual junto con los intereses correspondientes desde la fecha que adquiera firmeza la presente resolución.

7.- Condenando a los demandados a estar y pasar por los pronunciamientos y declaraciones precedentes.

8.- No ha lugar a la adhesión a la apelación formulada por los codemandados apelados. Todo ello con expresa imposición a los demandados de las costas procesales de Primera Instancia, y sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas procesales de esta apelación.

TERCERO.

1.- El Procurador D. Carlos de Zulueta y Cebrián, en nombre y representación de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A., interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes admitidos MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el *nº 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y en virtud de lo establecido en los *arts. 238.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial* y *24 de la Constitución*, por infracción de los *arts. 189.7º, 190, 301 y 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* y *217, 219.7º, 222.1, 240 y 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial*. SEGUNDO.- Al amparo de lo establecido en el *número tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de las normas reguladoras de la sentencia que se contienen en los *artículos 359 y 372.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil*, *248.3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial* y *24.1 y 120.3 de la Constitución*. TERCERO . Al amparo de lo establecido en el *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de los *artículos 10 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987* y Texto refundido de 12 de abril de 1996 y 1214 del Código civil. CUARTO .- Al

amparo de lo dispuesto en el *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción del *artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987* y Texto refundido de 12 de abril de 1996 en relación con los *artículos 1282 y 1289 del Código civil*. QUINTO.- Al amparo de lo dispuesto en el *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de la jurisprudencia que define el concepto de plagio que se recoge en las sentencias del Tribunal Supremo. SEXTO.- Al amparo de lo establecido en el *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de los *artículos 3 y 12 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987* y texto refundido de 12 de abril de 1996, así como lo *artículos 12, 34, 100 y 133 en versión resultante de la Ley de 6 de marzo de 1998*, y en su caso, del *artículo 1289 del Código civil*. SEPTIMO.- Al amparo del *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de los *artículos 123 y 125 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987* (reproducidos en el texto refundido de 12 de abril de 1996, bajo los números 133 y 135 y numerados nuevamente como 138 y 140 por la *Ley de 6 de marzo de 1998*). OCTAVO.- Al amparo de lo dispuesto en el *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción del *artículo 1214 del Código civil*. NOVENO.- Al amparo de lo establecido en el *número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infracción de lo dispuesto en el *artículo 123 de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987* (reproducidos en el texto refundido de 12 de abril de 1996, bajo el número 133 y numerado nuevamente como 138 por la *Ley de 6 de marzo de 1998*).

2.- La Procuradora D^a María Granizo Palomeque, en nombre y representación de DESIPRESS, S.L., interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes admitidos MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo de lo dispuesto en el *nº 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infringir la sentencia recurrida el derecho fundamental, predeterminado por la *Ley del artículo 24.2 de la Constitución Española* en relación con la norma que se contiene en los *artículos 217 y 219.7ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial* en relación con los *artículos 190 y 189.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*. SEGUNDO.- Al amparo del *nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por inaplicación del *art. 1258 del Código civil* y la normativa contenida en los *artículos 42 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual*. TERCERO.- Al amparo del *nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infringir la sentencia recurrida los *artículos 10 y 11 de la Ley de Propiedad Intelectual*. CUARTO.- Al amparo del *nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infringir la sentencia el *art. 6 de la Ley 16/1993* sobre protección jurídica de programas de ordenador; en relación con el *art. 13 de la Ley 3/1991 de Competencia desleal*. QUINTO.- Al amparo del *nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infringir la sentencia recurrida el *artículo 12 de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual*. SEXTO.- Al amparo del *nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* por infringir la sentencia recurrida el *artículo 1.4º de la Ley 16/1993* sobre protección jurídica de programas de ordenador y la doctrina de la Sala sobre el concepto de plagio. SEPTIMO.- Al amparo del *nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento*

Civil por infringir la sentencia recurrida el *artículo 125 de la Ley 22/1987 de Propiedad Intelectual* en relación con el antiguo *artículo 1214 del Código civil* .

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 2 de diciembre de 2008, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.

La cuestión fáctica que en esencia se plantea aquí parte del contrato verbal entre SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. (sociedad demandada en instancia y recurrente en casación) editora de " EL DIARIO VASCO " e INFODOC, S.A. (codemandante en la instancia) en virtud del cual esta sociedad implantó en dicho periódico diario, comenzando en 1988 y acabando en 1991, con coste total de 246.336.232 pesetas, un sistema informático documental consistente en unas bases de datos de fotografías y de prensa del archivo del mismo, sistema cuya autora era D^a María Rosa (codemandante en la instancia). En 1994, aquella sociedad editora del "DIARIO VASCO" pretende la actualización del sistema informático y lo ofrece a varias empresas, INDOFOC entre ellas, que participa y hace oferta. La SOCIEDAD VASCONGADA rechaza el proyecto de ésta y contrata la actualización (o sustitución) del sistema con DESIPRESS, S.L. (codemandada en la instancia y también recurrente en casación).

Ante ello, las citadas codemandantes, persona física y persona jurídica, ejercitan acción de protección de su derecho de propiedad intelectual en la que piden, en lo esencial que aquí interesa, la declaración de autora de D^a María Rosa del sistema informático documental denominado IRS, lo que nadie cuestiona y su derecho de explotación, lo que sí se discute; la declaración de autora de INFODOC, S.A. de los datos creados e implantados en las bases de datos de fotografías y de prensa de EL DIARIO VASCO; la declaración de que el sistema de actualización implantado por DESIPRESS, S.L. en EL DIARIO VASCO, ambos codemandados, es un plagio del sistema IRS; las condenas a no alterar ni utilizar éste, a participar en la explotación y a una indemnización por daños morales y patrimoniales cercana a ciento cincuenta millones de pesetas.

La sentencia de 19 de diciembre de 1996 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián , con minucioso detalle y encomiable precisión, solventa la cuestión jurídica planteada acudiendo al *Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril* , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, sin posibilidad de aplicación de la *Directiva 96/9 / CE, de 11 de marzo de 1996*, que fue traspuesta al Derecho español por *ley 5/1998, de 6 de marzo* , adicionándose un nuevo título a aquel texto refundido, acerca

de los derechos sobre las bases de datos. Tras un exhaustivo análisis de los datos de hecho y de la normativa aplicable concluye que:

"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.

En otras palabras, 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. La titularidad de INFODOC de una propiedad intelectual sobre los datos que forman parte de la base de fotografías y resúmenes de prensa, le confiere los derechos de signo moral pero no así los derechos de signo patrimonial que 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."

Y sobre el sistema informático documental, concluye:

"existiendo un derecho de autor de D^a María Rosa sobre el sistema informático documental denominado IRS y sus sucesivas versiones, así como sobre los programas informáticos que lo componen (cuestión no discutida en el pleito) no puede sostenerse que el sistema informático documental creado por DESIPRESS, S.L. sea un plagio del sistema IRS".

Por lo cual, reconoce el derecho de autor de la actora sobre el sistema informático documental IRS; niega la existencia del plagio; reconoce el derecho de autor de INFODOC sobre los datos creados e implantados en las bases de datos; niega la pretensión de destrucción de datos, el porcentaje y la indemnización.

En segunda instancia, la sentencia de la Audiencia Provincial, Sección 2^a, de la misma ciudad, de 22 de mayo de 2000 revoca la anterior, tras un retraso y elaboración reprobables y con una simpleza que contrasta con la de primera instancia y concluye que existe un plagio y competencia desleal, con escaso o nulo razonamiento y con una única cita de texto legal, el *artículo 1103 del Código civil* y el comentario de una insigne autora, pese a que la doctrina científica no es fuente del Derecho, para moderar la cifra de una indemnización, que, por cierto, prácticamente no razona.

SEGUNDO.

Ambas sociedades codemandadas han presentado sendos recursos de casación, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, por aplicación de las *disposiciones finales tercera y cuarta de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*, publicada en el BOE de 8 de enero de 2000 que entró en vigor el 8 de enero de 2001 y la sentencia de la Audiencia Provincial es del año 2000, que deben prosperar.

- * El motivo primero de uno y otro se refiere a las irregularidades de la sentencia recurrida, dictada casi cuatro años después de la de primera instancia que, siendo ciertas, no son causa de casación.
- * El motivo segundo del recurso de la SOCIEDAD VASCONGADA no tiene especial sentido.
- * El motivo tercero de los dos recursos trata de la obra, el sistema informático, en relación con la originalidad, con la creatividad y con el aprovechamiento de los datos que componían el archivo de EL DIARIO VASCO.
- * Es importante la calificación del contrato que ligaba a las partes litigantes, pues de ello se desprende, según se alega en los motivos cuarto del recurso de la SOCIEDAD VASCONGADA y segundo del de DESIPRESS.
- * Son importantes también los motivos que discuten la conceptualización del plagio: el quinto y el sexto, respectivamente.
- * Sobre la indemnización y su falta de motivación, los motivos séptimo y octavo y el motivo séptimo, también respectivamente.
- * Unos restantes motivos carecen de interés, por sí mismos o por alegación de normas no vigentes: el sexto y el noveno del recurso de VASCONGADA y el cuarto y quinto del de DESIPRESS.

TERCERO.

Los motivos primero de uno y otro de los recursos de casación de ambas partes codemandadas se formulan al amparo del *nº 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881*, vigente en estos recursos, por infracción del *artículo 24.2 de la Constitución Española en relación con los artículos 217, 219 y 238.2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 190 y 189.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y otros*. Todos ellos en relación con el deber de abstención que tenía el Magistrado Presidente de la Sala que dictó sentencia, ya que había formulado demanda en protección de su derecho al honor contra la entidad codemandada SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A.

Ciertamente, las irregularidades de la sentencia son evidentes. No es aceptable que se dicte cerca de cuatro años después de la de primera instancia, dos años después de la vista y un mes después de la desestimación por sentencia de la demanda sobre protección del derecho al honor a que se ha aludido. Sin embargo, el motivo de casación no se acepta como tal, pues el Presidente a que se refiere uno y otro sí formuló abstención que no fue aceptada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco: "la Sala entiende que no es eficaz la causa de abstención..." dice literalmente.

El motivo segundo del recurso interpuesto por SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. ya se ha apuntado que no tiene especial sentido. Se formula al amparo también como las anteriores, del n° 3º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de una serie de normas orgánicas y constitucionales que se centran en la alegación de falta de motivación de la condena a indemnización que se ha impuesto a los codemandados. Sobre la motivación de las sentencias ha recaído una amplia jurisprudencia de esta Sala (así, entre otras muchas, sentencias de 5 de noviembre de 2004, 3 de febrero de 2005, 27 de septiembre de 2006) y doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 187/2000, de 10 de julio y 214/2000, de 18 de septiembre) que insisten en que no es precisa una detallada argumentación para justificar el fallo, ni una contradicción a todos los razonamientos de la parte, sino que basta una razonable justificación que fundamente el fallo.

En el presente caso, es cierto que esta justificación es endeble (o más que endeble), como lo es el todo de la sentencia, pero no aparece suficiente como para casarla, tanto más cuanto hay motivos de casación (que serán estimados) que se refieren a la indemnización, como cuestión de fondo.

CUARTO.

Los motivos tercero de uno y otro recurso de casación se formulan al amparo del número 4º -como todos los restantes motivos- del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en ellos se alega la infracción de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido de 1996 que coincide con el texto anterior de 11 de noviembre de 1987. La idea central de esos dos motivos es la falta de originalidad o la falta de creatividad del sistema informático y de la base de datos esencia de las pretensiones de la parte actora.

Ante todo, hay que salir al paso de la alegación de que no se ha probado la originalidad y se ha infringido la doctrina de la carga de la prueba: se trata de conceptos jurídicos, no de hecho susceptible de prueba y se debe examinar en casación como cuestión de derecho.

Estos motivos se desestiman porque 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. Es por tanto, acertada la declaración de la autoría que hacen las sentencias de instancia, aunque limitada al derecho moral de autor, como hace la de primera instancia.

QUINTO.

La calificación del contrato que ligaba a las partes es esencial para solventar el objeto de la litis en el extremo relativo a la transmisión de los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual del sistema informático y de la base de datos. Ello está inmerso en los motivos cuarto del recurso de la SOCIEDAD VASCONGADA y segundo de DESIPRESS al alegar la infracción de los *artículos 42 y siguientes, especialmente el 51, de la Ley de Propiedad Intelectual* y normas del *Código civil sobre obligaciones (artículo 1258)* o interpretación del contrato (*artículos 1282 y 1289*).

Estos motivos se estiman. La ley contempla la transmisión Inter vivos y mortis causa de los derechos de explotación de la propiedad intelectual a partir del *artículo 42 y el 51* se refiere a la transmisión en caso de contrato de trabajo, que se presume conforme al apartado 2. Pero no contempla el caso del contrato de obra. Se debe entender que esta laguna del derecho debe ser suplida por la analogía y, tal como se mantiene en los recursos y se expone por la doctrina, *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 (así lo llama el código y la doctrina civil) 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 el dueño de la obra, llamada precisamente así, SOCIEDAD VASCONGADA.

En el momento en que ésta decidió, por mor del transcurso inevitable 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. Conviene tener presente que cuando aquella sociedad decidió tal actualización, recibió ofertas tanto de la propia sociedad demandante INFODOC como de otras y la adjudicó a la demandada DESIPRESS; es decir, INFODOC aceptó que se ofreciera a varias empresas la posibilidad de poner al día lo que ella había creado. Al no CONCEDERSE a ella, ejercita esta acción. La Sala acepta y hace suyo el razonamiento que al efecto emplea la sentencia de primera instancia, en estos términos:

"En 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 en cuestión a unidades de almacenamiento distintas siempre que el mentado trasvase persiga única y exclusivamente una mejor explotación de los datos por las personas que, por cualquier título, prestan 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 mas competitivos será plenamente lícito al desenvolverse dentro de las facultades de explotación que sobre tales datos posee la empresa editora de El Diario vasco".

SEXTO

Al estimarse los motivos anteriores podría darse por concluida la presente resolución, pero no puede pasarse por alto la afirmación que hace la sentencia recurrida, de la Audiencia Provincial, de que la actualización hecha por la sociedad demandada por encargo de la obra codemandada, se trata de un plagio.

Dice literalmente:

"se concluye sobre la existencia de plagio entre los sistemas informático-documentales, y en el punto 4.1 los peritos manifiestan que los sistemas IRS e INGRA coinciden en cuanto a sus objetivos, en cuanto a sus funcionalidades principales, no coincidiendo sin embargo en cuanto a sus lenguajes de programación.

Son diferentes los lenguajes de programación de los sistemas IRS e INGRA ya que entre 1988 y 1996 han aparecido nuevos lenguajes de programación, y por ello los peritos le conceden gran importancia a la tecnología utilizada, que es fundamental en la informática, y que no repercute en la originalidad de los programas".

Lo cual había sido negado expresamente por la sentencia de primera instancia, diciendo literalmente:

"siendo indiscutido en el proceso la condición de autora de D^a María Rosa del sistema informático documental denominado IRS, la cuestión vertebral del proceso se centra en deslindar si el sistema implementado por DESIPRESS, S.L. en las instalaciones de El Diario vasco constituye un plagio del mismo. Pues bien, la prueba pericial, tanto informática como documentalista, en este ámbito es diáfana al señalar que DESIPRESS ha creado, a instancias 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"

Los motivos quinto del recurso de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. y sexto del de DESIPRESS, S.L. se refieren a ello. Motivos que también se estiman.

Ante todo, 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 (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).

Este es el caso presente. De la propia prueba que enumera la sentencia de la Audiencia Provincial se desprende que no 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 codemandada como plagio de la de las autoras, sino como actualización.

SEPTIMO.

Sobre la indemnización acordada en la instancia versan los motivos séptimo y octavo del recurso de la SOCIEDAD VASCONGADA y el séptimo del de DESIPRESS e igualmente se deben acoger, aunque es intrascendente tras la estimación de los anteriores que dejan sin efecto la condena a indemnizar. Baste decir que la indemnización acordada carece de base probatoria y de toda fundamentación jurídica: no se han tenido en cuenta los supuestos perjuicios, se ignoran los daños morales y no se aplica norma jurídica alguna, más que el *artículo 1103 del Código civil* cuando se ha fijado ya.

Los motivos sexto de la SOCIEDAD VASCONGADA y cuarto y quinto de DESIPRESS no cabe admitirlos por denunciar la infracción de normas no aplicables al caso o no vigentes al tiempo de los hechos.

Por último, el motivo noveno del recurso de SOCIEDAD VASCONGADA tampoco se admite, pues tiene como objetivo la condena del codemandado, lo que no cabe en un recurso de casación, como han tenido ocasión de pronunciarse las sentencias de esta Sala de 22 de febrero de 2001, 27 de febrero de 2003 y 27 de octubre de 2005 .

De todo lo anterior, esencialmente por la estimación de los motivos indicados procede resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate, conforme al *artículo 1715.2 de la Ley de enjuiciamiento Civil*, es decir, asume la instancia y, tal como se desprende, procede hacer nuestra la sentencia de primera instancia. No procede condena en las costas de estos recursos.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

PRIMERO.

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR A LOS RECURSOS DE CASACION interpuestos por el Procurador D.Carlos de Zulueta y Cebrián, en nombre y representación de SOCIEDAD VASCONGADA DE PUBLICACIONES, S.A. y la Procuradora D^a María Granizo Palomeque, en nombre y representación de DESIPRESS, S.L., contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de San Sebastián , en fecha 22 de mayo de 2000, que CASAMOS Y ANULAMOS

SEGUNDO.

En su lugar, confirmamos y hacemos nuestra con todos sus pronunciamientos, la dictada por el Juzgado de 1^a Instancia nº 5 de San Sebastián en fecha 19 de diciembre 1996 en autos de juicio de menor cuantía nº 845/1995.

TERCERO.

No se hace condena en las costas de estos recursos.

CUARTO

Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ.-ANTONIO SALAS CARCELLER.- JOSE ALMAGRO NOSETE.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.-

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.