

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS: ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 96/9/CE TRES LUSTROS DESPUÉS DE SU APROBACIÓN Y COMENTARIO A LA PRIMERA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN EUROPEA EN 2005

por GEMMA MINERO ALEJANDRE¹
Becaria F.P.U. de Derecho Civil
Universidad Autónoma de Madrid

*«Information wants to be free.
Information also wants to be expensive...
That tension will not go away».*

Stewart Brand, *«The Media Lab: Inventing the Future at MIT»*,
Viking Penguin, 1987, p. 202.

RESUMEN:

El presente trabajo analiza la aplicación práctica y la virtualidad efectiva de la Directiva 96/9/CE, sobre protección jurídica de las bases de datos, tres lustros después de su aprobación. Se toma como puntos de partida los Informes 2001 (*«The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases»*) y de 2005 (*«First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases»*) de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios. El primero, en relación con la transposición llevada a cabo por cada uno de los legisladores nacionales de los Estados miembros, sobre la base de las informaciones suministradas por los distintos Estados europeos. Ello se complementará con la jurisprudencia dictada por el TJUE en interpretación de la norma europea, así como con las sentencias nacionales en las que dichas transposiciones se aplica. El segundo, en relación con los datos económicos relativos a la industria europea de bases de datos y a su análoga norteamericana. A la luz de todos estos datos, la Comisión Europea baraja cuatro posibilidades, a saber, eliminar la Directiva, suprimir el derecho *sui generis*, modificar las disposiciones relativas al derecho *sui generis*, mantener el *status quo*. Sin embargo, la Comisión no se decanta por ninguna de ellas. A lo largo de este trabajo se analizarán de manera crítica las ventajas e inconvenientes de cada una

¹ La autora desea dedicar este trabajo a su maestro, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano.

de las cuatro alternativas. Teniendo en cuenta los parámetros normativos y económicos anteriormente citados, se tratará de responder a las siguientes preguntas: ¿se dan las circunstancias exigidas por el artículo 16.3 de la Directiva para el establecimiento de un sistema de licencias no voluntarias? ¿Cuál fue la intención del legislador europeo al introducir dicha advertencia en el texto de la Directiva? Por último, se realizan unas breves conclusiones acerca de la actitud mostrada por la Comisión desde la aprobación de la Directiva.

PALABRAS CLAVE: Bases de datos, Directiva 96/9/CE, derecho de autor, derecho *sui generis*, inversión, información, principio de subsidiariedad, mercado interior, doctrina *spin-off*, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Derecho de la competencia.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN GENERAL. II. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA DIRECTIVA. 1. VIRTUALIDAD DE LA DIRECTIVA PARA ELIMINAR O AMINORAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES EN LAS REGULACIONES NACIONALES. 1.1. *Transposición de la Directiva en los ordenamientos de los Estados miembros.* 1.2. *Aplicación de la Directiva por órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales.* 1.3. *Opinión de los colectivos afectados por la regulación.* 1.4. *Impacto de la interpretación del derecho sui generis por el TJUE.* 2. VIRTUALIDAD DE LA DIRECTIVA PARA ESTIMULAR EL MERCADO EUROPEO DE BASES DE DATOS. 3. EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES DE LOS FABRICANTES Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS LEGÍTIMOS EN LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA. 4. COMPARACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA DE BASES DE DATOS. III. VALORACIÓN GLOBAL. ASPECTOS NEGATIVOS DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 1. LA DIFÍCIL INTERPRETACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 2. EL RIESGO DE PROTEGER LA INFORMACIÓN, EN SÍ MISMA CONSIDERADA, CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS. IV. ALTERNATIVAS PLANTEADAS POR LA COMISIÓN. 1. OPCIÓN 1: ELIMINAR LA DIRECTIVA EN SU TOTALIDAD. 2. OPCIÓN 2: SUPRIMIR EL DERECHO *SUI GENERIS*. 3. OPCIÓN 3: MODIFICAR EL DERECHO *SUI GENERIS*. 4. OPCIÓN 4: MANTENER EL *STATUS QUO*. V. CONCLUSIONES. VI. BIBLIOGRAFÍA. VII. ÍNDICE DE SENTENCIAS CITADAS.

TITLE: LEGAL PROTECTION DATABASES: STUDY OF THE APPLICATION OF DIRECTIVE 96/9/EC FIFTEEN YEARS AFTER ITS ADOPTION AND REVIEW OF ITS FIRST EVALUATION MADE BY THE EUROPEAN COMMISSION IN 2005.

ABSTRACT: This article analyzes the practice application and effective virtuality of Directive 96/9/EC, on the legal protection of databases,

fifteen years after its adoption. The starting points used in this article are the Report of 2001 («*The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*») and the Report of 2005 («*First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*») of the Internal Market and Services Directorate General. The first Report examines the transposition into national Law made by the Member States and it uses the information supplied to the European Commission by the different Member States. We also reflect on European Court of Justice's case-law and national case-law that applies the European jurisprudence. The second Report is analyzed as an economic study that compares the EU and the US database production. Taking into account the results of these Reports the European Commission suggest four alternatives. Repeal the whole Directive, withdraw the *sui generis* right, amend the *sui generis* provisions, maintaining the *status quo*. But this Institution does not make effective any of these options. In this article we analyze the advantages and disadvantages of each of the four alternatives. Taking these legal and economic criteria in mind, we try to answer the next questions: does the present situation fulfill the requirements of article 16.3 of the Directive to the establishment of non-voluntary licensing agreements? What was the reason of the European legislator for introducing this warning in the Directive? Finally, we state some conclusions about the attitude showed by the European Commission in these years.

KEYWORDS: Databases, Directive 96/9/EC, copyright, *sui generis* right, investment, information, principle of subsidiarity, internal market, spin-off doctrine, jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, Competition Law.

CONTENTS: I. GENERAL INTRODUCTION. II. REVIEW OF THE IMPACT OF THE DIRECTIVE. 1. CAPACITY TO ELIMINATE OR REDUCE DIFFERENCES BETWEEN NATIONAL REGULATIONS. 1.1. *Transposition of the Directive into national Laws*. 1.2. *Application of the Directive by national courts and authorities*. 1.3. *Opinion of stakeholders*. 1.4. *Impact of the European Court of Justice's interpretation of the scope of the sui generis right*. 2. CAPACITY TO STIMULATE EUROPEAN DATABASE PRODUCTION. 3. BALANCE BETWEEN MANUFACTURERS' LEGITIMATE INTEREST AND LAWFUL USERS' RIGHTS. 4. COMPARISON WITH THE EVOLUTION OF US DATABASES INDUSTRY. III. OVERALL EVALUATION. NEGATIVE ASPECTS ASSOCIATED WITH THE *SUI GENERIS* RIGHT. 1. THE *SUI GENERIS* RIGHT IS DIFFICULT TO UNDERSTAND. 2. *SUI GENERIS* PROTECTION COMES CLOSE TO PROTECTING DATA AS PROPERTY. IV. ALTERNATIVES SUGGESTED BY THE

EUROPEAN COMMISSION. 1. OPTION 1: REPEAL THE WHOLE DIRECTIVE. 2. OPTION 2: WITHDRAW THE *SUI GENERIS* RIGHT. 3. OPTION 3: AMEND THE *SUI GENERIS* PROVISIONS. 4. OPTION 4: MAINTAINING THE *STATUS QUO*. V. CONCLUSIONS. VI. BIBLIOGRAPHY. VII. INDEX OF JUDGEMENTS CITED.

I. INTRODUCCIÓN GENERAL

La preocupación por la protección de las bases de datos, una vez constatada la trascendencia de éstas como vehículos de almacenamiento y transmisión de la información en el seno de la emergente sociedad de la información, no sólo se planteó en el ámbito europeo, sino que también se hizo de manera acentuada en el plano internacional. El Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor (TODA) son prueba de ello.² La Directiva 96/9/CE, sobre protección jurídica de las bases de datos,³ es la respuesta de las instancias europeas frente a las iniciativas que se habían venido planteando en otros foros.⁴

Esta Directiva se adoptó con el fin de conseguir dos objetivos. Por un lado, la erradicación de aquellos obstáculos que las divergentes regulaciones de los Estados miembros sobre la protección autoral de las bases de datos suponían para el mercado interior (de bases de datos) en el ámbito de la Unión Europea.⁵

² *Vid.* el artículo 2.5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, de 1886, que procede de la reforma realizada en 1967, en donde se habla solamente de «colecciones de obras»; el artículo 10.2 del ADPIC (que constituye el Anexo 1C del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994), en donde se configura una regulación más holgada, que comprende «las compilaciones tanto de datos como de otros materiales»; y el artículo 5 del TODA de 1996, que se pronuncia en términos muy similares al ADPIC, a la vez que en la Declaración Concertada que acompaña a este precepto se explica que el ámbito de protección de las bases de datos que de él se deriva debe ser interpretado de acuerdo con el artículo 2 del Convenio de Berna y con el ADPIC.

³ Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, (DOCE L 77, de 27 de marzo de 1996), que proviene de la Propuesta de Directiva presentada por la Comisión el 13 de mayo de 1992 (DOCE C 156, de 23 de junio de 1992. pp. 4-10). En adelante, Directiva.

⁴ Por su parte, la respuesta estadounidense bajo el mandato de Bill Clinton —quien en su campaña presidencial de 1992 prometió otorgar prioridad en su administración al desarrollo de una infraestructura nacional de información— consistió en la creación en 1993 de la *National Information Infrastructure (NII)* y la articulación de la *Information Infrastructure Task Force (IITF)*, estando al frente de ésta el Vicepresidente Al Gore y el Secretario de Comercio Ronald H. Brown. El fruto de la IITF fue la realización del Libro Verde sobre la Propiedad Intelectual y la Sociedad de la Información, misión que se encomendó a un grupo de trabajo encabezado por B. A. Lehman, en el que se vinieron a realizar una serie de recomendaciones. Para una consulta del informe, *vid.* <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/execsum.html>

⁵ Para un análisis de las repercusiones que para el funcionamiento del mercado interior tienen las divergencias entre los regímenes del *Common Law* y los del *Civil Law* existentes en los primeros

Y, por otro lado, la creación de las condiciones propicias para el desarrollo de una industria europea de bases de datos —y de la información en general— competitiva, capaz de hacer sombra al resto de actores internacionales y de alcanzar la superioridad tecnológica de la industria estadounidense, por el momento incuestionable.

Para ello, se armonizaron los criterios de originalidad exigidos a la hora de otorgar la protección autoral, así como los derechos patrimoniales en los que tal tutela se traduce.⁶ Y, además, se crea un derecho sin precedentes en el ámbito internacional,⁷ el derecho *sui generis*, con el que lo que se protege no es la originalidad, ni siquiera el contenido de la base de datos, sino la inversión realizada por el fabricante a la hora de obtener, verificar o presentar ese contenido.⁸ El requisito para ello es que dicha inversión pueda ser calificada de sustancial. Lo que se impide con la protección autoral es la utilización incontestada

estadios de la elaboración de la Directiva de bases de datos, *Vid.*, P. GROVES, A. MARTINO, C. MISKIN, J. RICHARDS, «*Intellectual Property and the Internal Market of the European Community*», Graham and Trotman Ltd., Londres, 1993, p. 90.

⁶ Ésta es la primera vez que el legislador europeo consigue implantar un clima de uniformidad en una materia —la de la originalidad— en la que confluyen posturas nacionales sumamente discrepantes, consecuencia de la pertenencia de los Estados miembros de la Unión Europea a las dos tradiciones existentes a nivel internacional en materia de propiedad intelectual —tradición del derecho de autor y tradición del *copyright*—.

⁷ Salvo por el precedente que constituye la denominada regla o protección catálogo, vigente a nivel nacional en Dinamarca, Finlandia y Suecia desde 1961 en sus leyes de propiedad intelectual (artículo 71 de la ley danesa y sendos artículos 49 de las leyes sueca y finlandesa). Para un estudio de dicha regulación, *Vid.*, G. KARNELL, «The Nordic Catalogue Rule in its *Sui Generis* Law Context», en «*Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*», Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 2005.

Sin embargo, la necesidad de un derecho *sui generis* que satisficiera las carencias del derecho de autor en el ámbito de las bases de datos ya había sido destacada por la doctrina. En primer lugar lo hizo A. KÉRÉVER, en la conferencia titulada «*Protection par droit d'auteur ou protection «sui generis»*», pronunciada en el ciclo de conferencias sobre «Bases de datos y derecho de autor», organizadas por la Universidad de Paris-Dauphine y el Institut de Recherche en propriété intellectuelle Henri Debois en noviembre de 1986. Posteriormente, G. METAXAS, «Protection of Databases: Quietly Steering in the Wrong Direction?», en *EIPR*, 1990, Vol. 7, pp. 227. ss.

⁸ Atendiendo a la literalidad del artículo 7 de la Directiva la doctrina suele afirmar que lo que el objeto protegido por el derecho *sui generis* es el contenido de la base de datos. El punto de partida del presente trabajo, sin embargo, es el contrario. Consideramos que el derecho *sui generis* protege la inversión en obtener, verificar y presentar dicho contenido, pero no el contenido mismo. Cuestión distinta será la interpretación que quepa dar al concepto de parte sustancial de dicho contenido y al perjuicio en el que dicho carácter sustancial se mide y el riesgo implícito en una interpretación omnicomprendiva de estos conceptos, de acabar protegiendo los propios elementos individuales contenidos en la base de datos. Sobre la interpretación de estos conceptos y las consecuencias de ésta se volverá en los apartados II.1.2 y III.2 del presente trabajo. La falta de unanimidad de la doctrina en torno a la determinación del objeto protegido por el derecho *sui generis* convierte esta discusión en un debate interesante de escala supranacional. A favor de la protección de la suma de los elementos que forman parte del contenido de la base de datos, se han pronunciado, influenciados por el potencial del criterio cuantitativo de medición del carácter sustancial, E. DE ARESTI GUTIÉRREZ, «La protección jurídica de las bases de datos en la Comunidad Europea», en AA.VV., *La armonización de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Europea*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993, pp. 131. ss; T. DREIER, «Adjustment

de la estructura de la base de datos, de los criterios de selección o de disposición de los contenidos de ésta, pero no el uso de los propios contenidos. Por el contrario, lo que se controla con el derecho *sui generis* es el uso de los contenidos de la base de datos, cuando éste vulnere el rendimiento o la explotación normal de la concreta base. Por tanto, nada impide recabar los datos u otros elementos contenidos en dicha base por otros medios e, incluso, ordenarlos siguiendo unos mismos criterios, siempre que éstos no estén protegidos por el derecho de autor.

Dicha protección de la mera inversión carente de originalidad no es un rasgo único del derecho *sui generis*, pues ya estaba presente en otros derechos de propiedad intelectual surgidos con anterioridad, como son aquellos que protegen las inversiones realizadas por productores de fonogramas y grabaciones audiovisuales y, posiblemente, el derecho que protege las meras fotografías. La verdadera característica diferenciadora de la tutela *sui generis* frente a estos otros derechos de propiedad intelectual son los requisitos exigidos tanto para su ejercicio como para su infracción. Como posteriormente expondremos, la caracterización como sustancial o no de la parte del contenido de la base de datos utilizada por un tercero implica su calificación bien como infracción de la tutela *sui generis*, bien como derecho del usuario legítimo. Los problemas que dicha determinación supone en la práctica serán tratados en el presente trabajo.

El potencial creado por el derecho *sui generis* es tal que varias propuestas legislativas estadounidenses se apresuraron a adaptarlo al entorno y las peculiaridades de la industria norteamericana. Sin embargo, las críticas que a lo largo de este artículo se expondrán pesaron más que los atributos de esta tutela. Hasta la fecha, ninguna de las numerosas propuestas legislativas presentadas en el seno de la *House of Representatives* o del *Senate* ha dado sus frutos.⁹ Por

of Copyright Law to the Requirements of the Information Society», *IIC*, 1998, pp. 632. ss; P. GROVES, A. MARTINO, C. MISKIN, J. RICHARDS, «*Intellectual Property and the Internal Market of the European Community*», cit., p. 93; M. VIVANT, «Recueils, bases, banques de données, compilations, collections: l'introuvable notion?», en *Recueil Dalloz / Sirey*, 1995, p. 200; y M. LEHMANN, «La nuova direttiva CE sulle banche dati», *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, Vol. I, pp. 113. ss. En contra, S. CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos», en *Actualidad Civil*, N.º 3, 1999, p. 72; S. VON LEWINSKI, «Database Directive», en «*European Copyright Law. A Commentary*», Oxford University Press, New York, 2010, pp. 740-746.

⁹ Fueron considerables los esfuerzos empleados y las discusiones llevadas a cabo en el seno de la *House of Representatives* y del *Senate* en aras a la aprobación de una ley que protegiera las inversiones empleadas en la producción de bases de datos. Así, apenas dos meses más tarde de la fecha de la adopción de la Directiva, se presenta el *Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Bill*, (H. R. 3531, disponible, al igual que los otros dos borradores que seguidamente se citan en <http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf>). Sin embargo, terminó 1996, y con ello la 104.ª legislatura, sin que dicho proyecto encontrara los apoyos suficientes para su aprobación. La misma suerte corrió el borrador presentado en la 105.ª legislatura, el *Collections of Information Antipiracy Bill*, (H. R. 2625, de 1997). Este nuevo fracaso conduce a la reformulación de la H. R. 2652, pasando a ser una parte integrante de otro proyecto legislativo: la *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*. Sin embargo, las dudas mostradas tanto por el Ministerio de Comercio

tanto, siguiendo la doctrina sentada por la sentencia *Feist* en 1991, en el ordenamiento estadounidense una base de datos solamente va a estar protegida por el *copyright* cuando satisfaga la exigencia de originalidad, quedando desprotegida, en caso contrario, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ante la inexistencia en dicho ordenamiento de ningún tipo de derecho *sui generis* que tutele frente a la utilización de los contenidos.¹⁰ El peligro de acabar protegiendo los datos y, con ello, atentar contra el derecho a la información, con la consiguiente limitación del desarrollo científico y tecnológico, es una de las razones por las que en los Estados Unidos, a pesar de tener el mayor índice de

como por el Ministerio de Justicia y la Comisión Federal de Comercio condujeron a aprobar la DMCA sin incluir el capítulo relativo a la protección de las inversiones realizadas en la elaboración de bases de datos. En la 106.º legislatura fueron dos los proyectos presentados en el Congreso que no superaron la fase de discusión en el Senado: la denominada H. R. 354, en el seno del *House Judiciary Committee* del Congreso, (disponible en <http://judiciary.house.gov/>) y la *Consumer and Investor Access to Information Act* (H.R.1858), propuesta por el *House Commerce Committee* (disponible en <http://energycommerce.house.gov/>). La tensión entre la promoción de la inversión en el sector de las bases de datos al modo originariamente previsto en la antigua doctrina del *sweat of the brow*, por un lado, y la garantía del libre acceso a la información y los recelos de la comunidad científica, por otro, se hacen patentes en las infructíferas discusiones que concluyeron con el informe negativo del Presidente del *Senate Commerce Committee* en enero de 2000 (disponible en <http://commerce.senate.gov/public/>). Durante 2003 se presentan otros dos nuevos borradores, el denominado H.R. 3261, de octubre de 2003, y el H. R. 3872, de febrero de 2004. Apenas un mes más tarde se emitía por el Comité de Energía y Comercio un informe relativo a ambos borradores, en el que se expresaba su postura adversa frente a la adopción de éstos (disponible en <http://energycommerce.house.gov/>). Para un análisis de la citada evolución legislativa norteamericana Vid. M. J. DAVISON, «*The Legal Protection Of Databases*», Cambridge Studies in Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, 2003; y J. C. GINSBURG, «*The US Initiatives To Protect Works Of Low Autorship*», en R. COOPER DREYFURR, D. LEENHEER ZIMMERMAN & H. D. FIRST (eds.), *Innovation Policy for the Knowledge Society*, New York, Oxford University Press, 2001; J. BAND, «*The Database Debate in the 18th US Congress: The Saga Continues*», *EIPR*, vol. 27, N.º 6 (2005), pp. 205-212; y S. CÁMARA LAPUENTE, «*Últimas orientaciones internacionales sobre la protección jurídica de las bases de datos*», Autor y Derecho, Ciberrevista sobre propiedad intelectual, vol.1, 2000-2001. Asimismo, sobre los argumentos a favor y en contra de la ampliación de la protección de las bases de datos en la legislación estadounidense, Vid., «*US Copyright Office Report on Legal Protection for Databases*», 1997 (disponible en <http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf>).

¹⁰ Vid. *US Supreme Court Feist Publications Inc v. Rural Telephone Service Co*, de 27 de marzo de 1991, N.º 89-1919, (499, U.S. 340), en donde, declarando que el criterio del *sweat of the brow* no podría seguir siendo aplicable en relación con las compilaciones, el máximo órgano jurisdiccional norteamericano rechazó la posibilidad de proteger mediante el *copyright* una guía telefónica, por carecer su criterio de disposición —el alfabético— de toda originalidad y, por ello, no poder ser calificada como obra, concretamente como «*compilación*» en el sentido de la sección 101 de la *Copyright Act*. Hasta el caso *Feist*, los tribunales estadounidenses habían venido utilizando la teoría del *sweat of the brow* para proteger las compilaciones de datos, de manera que la protección del *copyright* iba asociada al trabajo que suponía la compilación de tales datos, y se extendía, además, a los propios datos contenidos en la compilación. De manera que los subsiguientes compiladores «*no estarían legitimados para extraer ninguno de los datos que forman parte de las bases de datos ya publicadas*» (Caso *Jeweller's Circular Publishing Co.*, 281 F, párrafos 88 y 89). Vid. P. CERINA, «*The Originality Requirement in the Protection of Databases in Europe and in the United States*», en *IIC*, 1993, Vol. 5, p. 586. ss; y J. C. GINSBURG, «*No «Sweat»? Copyright and Other Protection of Works of Information after Feist v. Rural Telephone*», en *Columbia Law Review*, 1992, pp. 338. ss.

producción mundial de bases de datos, se ha decidido no incorporar a su ordenamiento jurídico una protección *sui generis* de las bases de datos.¹¹ Este riesgo, sin embargo, no se materializa con la protección por el *copyright* de las bases de datos originales —esto es, de la estructura o de los criterios de selección o disposición de los contenidos de éstas—.¹²

Lo cierto es que el funcionamiento de la industria estadounidense no se ha resentido desde el caso *Feist*, sino todo lo contrario. La bonanza de la industria estadounidense es la verdadera razón por la que el legislador norteamericano no añora la aplicación del *sweat of the brow* que estaba vigente a las bases de datos no originales antes de la referida sentencia.¹³ Si bien debe tenerse en cuenta que el nivel de originalidad requerido por la jurisprudencia norteamericana para obtener la protección del *copyright* es bastante bajo.¹⁴

La protección otorgada por el derecho de autor se refiere a los actos de utilización de la estructura de la base de datos, esto es, a sus criterios de selección y disposición originales, cuando éstos sean originales. La tutela del derecho *sui generis*, sin embargo, alude al propio contenido de la base de datos, generalmente conformado por datos o información en general —y, solo en una minoría de casos, por obras u otros elementos protegidos por la propiedad intelectual—. De ahí que aparecieran voces críticas acerca del peligro que un excesivo grado de protección de las inversiones realizadas por los fabricantes conllevaría para el derecho de acceso a la información y su libre disposición y, con ello, para el desarrollo científico y tecnológico. Los mayores problemas se presentan cuando la base de datos es la fuente única de un determinado contenido, de manera que las obras, datos u otros elementos —en su totalidad o considerados de manera individual— no pueden crearse, recogerse u obtenerse de for-

¹¹ Siendo dicha amenaza contraria al artículo I.8, cl.8 de la Constitución estadounidense. *Vid.* apartados 349 y 350 de la sentencia *Feist* anteriormente citada. *Vid.*, asimismo, J. H. REICHMANN, «La guerra delle banche dati. Riflessioni sulla situazione americana», en *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della cultura e dello spettacolo*, núm. VI, 1997, pp. 226-236.

¹² La Sentencia *CCC Information Services v. Maclean Hunter Market Reports*, 2nd Cir., 1994, declara: «el monopolio de protección otorgado por el *copyright* a las compilaciones originales (...) no impone coste o inconveniente alguno —o muy pocos— al desarrollo social. Los datos contenidos en la compilación no quedarán protegidos, luego serán de libre copia, puesto que la protección del *copyright* se extenderá solamente a aquellos elementos originales de ésta —los criterios de selección y/o disposición de los contenidos—, pero no a sus contenidos —sin perjuicio de otros derechos que puedan recaer sobre éstos, independientes de la protección de la base de datos en sí—».

¹³ *Vid.*, en este sentido el citado informe de marzo de 2004 del Comité de Energía y Comercio, en relación con los proyectos legislativos presentados en la 108.ª legislatura.

¹⁴ En este sentido, *Vid.*, entre otras, la sentencia *Illinois Bell Telephone Company v. Haines and Co. Inc.*, 932 F. 2d 610, en la que el supuesto de hecho era parejo al que originó el asunto *Feist*. Sobre recopilaciones de jurisprudencia es célebre la saga relacionada con la apropiación de los contenidos de las bases de datos de la editorial Westlaw. *Vid.*, entre otras, *West Publishing Co. v. Mead Data Central Inc.*, 616 F Supp. 1571 (D. Minn 1985); 799 F 2d 1219 (8th Cir. 1986); 479 US 1070 S.Ct (1987); *West Publishing Co. v. Matthew Bender & Co.*, 522 US 3732 (1999); *West Publishing Co. v. Hyperlaw Inc.*, 526 US 1154 (1999).

ma independiente. Conscientes de ello, las instancias europeas limitaron el potencial expansivo del derecho *sui generis* a aquellas utilizaciones del contenido de la base de datos protegida que afectarían bien a la totalidad, bien a una parte sustancial de éste; quedando a plena disposición de los usuarios legítimos los elementos individuales que formen parte de dicho contenido y estableciéndose la sanción de la nulidad de pleno derecho para todo pacto que buscara ampliar dicho ámbito de aplicación.¹⁵

No obstante, dado el carácter revolucionario y experimental de este nuevo derecho y los reproches vertidos acerca del riesgo de creación de supuestos de abusos de posición de dominio, la preocupación del legislador europeo por garantizar la libre competencia en un tema tan esencial como es el de información, le llevó a prever expresamente (artículo 16.3 de la Directiva) un control por parte de la Comisión sobre el posible efecto del derecho *sui generis* con respecto a la libre competencia.¹⁶ Teniendo en cuenta la rápida evolución del sector, el Consejo optó por adelantar la fecha del primer informe de la Comisión a tres años después de la fecha límite para la transposición de la Directiva y establecer, asimismo, que éste sería llevado a cabo cada tres años en lo sucesivo.¹⁷

Así, en 2005, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios elaboró un primer —y, hasta el momento, único— informe en el que se estudia la evolución del mercado de las bases de datos en los últimos diez años —prácticamente—, y se evalúan las repercusiones que la Directiva haya podido tener sobre éste.¹⁸ Con ello, si bien con un retraso de más de cuatro años, se da cumpli-

¹⁵ Dicha restricción del ámbito objetivo de aplicación del derecho *sui generis* tiene su origen en la Posición Común adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 10 de julio de 1995 (95/C 288/02). *Vid.* Considerandos 39.º y 41.º y arts. 7.1 y 2, 8.1 y 15 de la citada Posición Común. *Vid.*, asimismo, los apartados 14, 15 y 23 de la Exposición de motivos que acompañó a dicha Posición Común (pp. 26-27 y 29).

¹⁶ En este artículo 16.3 de la Directiva se establece que, al término del tercer año desde la fecha límite para la transposición, y cada tres años en lo sucesivo, la Comisión presentaría al resto de instituciones europeas —concretamente, al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social— un informe sobre la aplicación de la Directiva. Dicha disposición tiene su origen en la enmienda n.º 32 presentada por el Parlamento Europeo a la Propuesta inicial de Directiva. Posteriormente, dicha enmienda fue hecha suya por la Comisión en su Propuesta modificada y, asimismo, por el Consejo, en su Posición Común. Pasando, por tanto, al texto definitivo de la Directiva.

¹⁷ *Vid.* artículo 16.3 de la Posición Común del Consejo y apartado 24 de la Exposición de motivos que acompañó a ésta. *Vid.*, asimismo, el antiguo artículo 16.3 de la Propuesta modificada de Directiva en la que se preveía un plazo de cinco años para la realización del informe y con una habitualidad de dos años en lo sucesivo.

¹⁸ *First evaluation of Directive 96/9 EC on the legal protection of databases. DG Internal Market and Services working paper*, de 12 de diciembre de 2005. Disponible en http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/evaluation/evaluationdatabasesdirective.pdf. Para una síntesis de éste, http://ec.europa.eu/internal_market/smn/smn40/docs/database-dir_en.pdf. Los comunicados de prensa están disponibles en <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1567&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>. El estudio que lleva por título *The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, de 2001, no puede encuadrarse en el mandato

miento a lo previsto en el artículo 16.3 de la Directiva.¹⁹ Ya en este precepto se preveía que, de constatarse la existencia de una influencia de carácter adverso sobre la competencia (abusos de posición de dominio o cualquier otra violación de la libre competencia), ello justificaría la presentación por la Comisión de propuestas destinadas a adaptar la Directiva a la evolución de las bases de datos, con las medidas que ésta considerase adecuadas, «*en particular, el establecimiento de un régimen de licencias no voluntarias*». La idea de introducir este sistema de licencias no es nueva, ya se sopesó en los primeros estadios de negociación de la norma europea, pero se desechó, por innecesario, al decidir restringir el ámbito de aplicación del derecho *sui generis* en el sentido antes indicado e introducir un repertorio de excepciones al derecho *sui generis*.²⁰ Sin embargo, la *particular* doctrina *spin-off* o del producto derivado sentada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho resurgir estos planteamientos, como seguidamente se expondrá.²¹

contenido en el citado precepto de la Directiva, pues se limita a detallar las transposiciones nacionales llevadas a cabo por los distintos Estados miembros. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/etd2001b53001e72_en.pdf.

¹⁹ Siguiendo la letra de los apartados 1 y 3 de este artículo, el primer informe debería haberse publicado el 1 de enero de 2001 y, sucesivamente, cada tres años, se deberían haber realizado informes de seguimiento. Sin embargo, el primer y único informe elaborado data de 12 de diciembre de 2005, sin que se atisbe ningún indicio de que la Dirección General esté preparando un nuevo estudio sobre la cuestión.

Esta práctica es la tónica general seguida por la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios en relación con las Directivas sobre derechos de propiedad intelectual adoptadas hasta el momento. La «*cláusula de revisión*» o «*reexamen*» de la normativa europea a la luz del análisis de la aplicación de ésta se incluye en cinco de las Directivas aprobadas en unos términos temporales similares a los del artículo 16.3 de la Directiva sobre bases de datos (Directiva 93/98/CEE, de armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, codificada por la Directiva 2006/116/CE; Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico; Directiva 2001/29/CE, de armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información; Directiva 2001/84/CE, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original; además de la Directiva de bases de datos). Sin embargo, hasta el momento, los correspondientes informes realizados se caracterizan por su considerable retraso. Llama la atención el hecho de que la Comisión haya realizado, en cambio, dos informes relativos a la Directiva 92/100/CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (Informe de la Comisión de 6 de diciembre de 2002, «*sobre la cuestión de la autoría de las obras cinematográficas o audiovisuales en la Comunidad*» e Informe de la Comisión de 12 de septiembre de 2002, «*sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea*»), sin existir un mandato expreso en la norma europea.

²⁰ Actualmente el artículo 9 de la Directiva —cuyo origen se remonta al artículo 9 de la Posición Común adoptada por el Consejo— contiene una lista excepciones al derecho *sui generis*, que son *algunos* de los límites tradicionales en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, la regulación contenida en las Propuestas inicial y modificada presentadas por la Comisión era bien distinta, pues se preveía un sistema de licencias obligatorias para las bases de datos de fuente única y para las bases de datos de origen público (artículo 8 de la Propuesta inicial de Directiva y artículo 11 de la Propuesta modificada). Las diferencias irreconciliables entre las distintas posturas defendidas por las Delegaciones nacionales en el seno del grupo de trabajo sobre propiedad intelectual del Consejo revelaron la imposibilidad de llegar a un acuerdo a nivel comunitario sobre la armonización del sistema de licencias, lo cual condicionó la decisión del Consejo en su Posición Común. Para un análisis de esta regulación, *Vid.* apartado IV. 3 del presente trabajo.

²¹ Órgano jurisdiccional al que en adelante nos referiremos como «TJUE».

La preocupación de las instancias europeas por garantizar la libre competencia en un tema tan esencial como es el de la información quedaba patente en la letra del citado artículo, así como en la del considerando 47 de la Directiva, donde se declara que «la protección mediante el derecho *sui generis* no deberá ejercerse de forma que facilite abusos de posición dominante, en particular por lo que se refiere a la creación y la difusión de nuevos productos y servicios que presenten un valor añadido de tipo intelectual, documental, técnico, económico o comercial».²² La preocupación real, dado el considerable retraso del primer informe y el incumplimiento absoluto del deber de realizar sucesivos seguimientos, dista mucho de ser tal.²³ De ahí las críticas surgidas en torno a la cuestión.²⁴

Si bien la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios propuso cuatro alternativas frente a la aparente falta de eficacia de la regulación contenida en la Directiva,²⁵ la Comisión no se ha decantado aún por ninguna de ellas. Simplemente se limitó a divulgar en su página web, un año después de la publicación del informe, una encuesta realizada entre sujetos pertenecientes a diversos ámbitos que podían verse afectados por la regulación contenida en la Directiva y el impacto de ésta, a los que se les preguntó cuál de las cuatro opciones propuestas apoyaban.²⁶ Las respuestas remitidas son dispares, si bien

²² Razón por la cual este considerando de la Directiva concluye: «lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia, tanto comunitarias como nacionales».

²³ Dicho incumplimiento, a la vista de las consideraciones que más adelante se expondrán, parece, a todas luces, ciertamente deliberado.

²⁴ *Vid.*, entre otros, N. MALLETT-POUJOL, «La directive concernant la protection juridique des bases de données: la gageure de la protection privative», en *Droit de l'informatique et des telecoms*, París, n.º 1 (1996), p. 10; J. H. REICHMAN y P. SAMUELSON, «Intellectual Property Rights in Data?», *Vanderbilt Law Review*, Núm. 50, 1997, p. 51; G. WESTKAMP, «Protecting Databases Under US and European Law-Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts», en *International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)*, 2003, n.º 34, pp. 772, 801. ss; S. M. MAURER, P. B. HUGENHOLTZ, H. J. ONSRUD, «Europe's Database Experiment», *Science Magazine*, n.º 294, octubre 2001, p. 798. Muchas de estas críticas se insertan en el contexto de oposición general a la sobreprotección derivada de los derechos de propiedad intelectual. Para una interesante análisis de la cuestión, *Vid.*, asimismo, E. DERCLAYE, «Database *Sui Generis* Right: Should We Adopt The Spin-off Theory?», *EIPR*, n.º 26, 2004, pp. 402-413; y G. KOUMANTOS, «Les bases de données dans la directive communautaire», *RIDA*, n.º 171, 1997, p. 116.

²⁵ A saber, 1) eliminar la Directiva en su totalidad, 2) suprimir el derecho *sui generis* contenido en la Directiva, 3) modificar los artículos de la Directiva referidos al derecho *sui generis* o 4) mantener el *status quo*. *Vid.* apartado sexto del informe de 2005, pp. 25-27.

²⁶ Encuesta publicada el 16 de marzo de 2006 y disponible en http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/database_consultation&vm=detailed&sb=Title, desde donde se puede acceder individualmente a cada una de las respuestas que los sujetos encuestados remitieron a la Comisión. Entre los 55 contribuyentes se encuentran personalidades del mundo académico, fabricantes de bases de datos comerciales y no comerciales, empresas usuarias dedicadas a las más diversas actividades profesionales (*software*, biotecnología, farmacéuticas, editoriales, entidades de radiotelevisión, casas de apuestas y loterías y despachos de abogados), así como usuarios particulares e, incluso, algún Estado miembro por medio de su Delegación Permanente.

las dos opciones más apoyadas —con igual número de votos— son, por un lado, el mantenimiento del *status quo*, y, por otro la modificación de la Directiva. A pesar de su puesta a disposición en la web oficial de la Comisión, esta encuesta no es más que una publicación elaborada por una fuente particular con claros intereses en el mercado de las bases de datos.²⁷ De ahí que, a pesar del loable esfuerzo en la recopilación de las opiniones de los colectivos afectados, deba otorgársele importancia en su justa medida. Por ello, para evitar poner en boca de las instancias europeas algo que no son sino juicios particulares —por muy autorizados que algunos de ellos puedan considerarse—, esta publicación no se debería utilizar como única referencia a la hora de tomar decisiones que puedan condicionar la evolución futura del mercado de bases de datos, más aún si tales acciones suponen la derogación o la modificación de una norma europea.²⁸

Con todo, la conclusión que sí se puede destacar, sin temor a resultar sesgados, es la clara unanimidad de las empresas del sector consultadas en la consideración como crucial dentro del mercado de la información de la protección dada al derecho *sui generis*, así como el claro apoyo de éstas al mantenimiento de dicha tutela, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica generada por este derecho y las nuevas oportunidades de negocio en el mercado de la información surgidas desde su adopción.

²⁷ El propulsor de la referida encuesta es el *Gale Directory of Databases*, conocido bajo las siglas GDD. Se trata del mayor directorio internacional de bases de datos, que goza actualmente del más alto prestigio a nivel mundial y que constituye un punto de referencia entre los usuarios de bases de datos. Entre otras cosas, realiza estadísticas sobre la evolución de la industria de las bases de datos desde la década de los setenta.

²⁸ Para una crítica sobre la forma de realizar el informe, *Vid.* A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER & M. LEISTNER, «First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases», *Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law, IIC*, 2006, n.º 37, pp. 551-558, especialmente pp. 551-552. Atinadamente, estos autores abogan por la conveniencia de haber realizado, con anterioridad a la adopción de la Directiva, un análisis pormenorizado del mercado de las bases de datos y de los posibles sujetos afectados por la norma que se proyectaba aprobar, y, con base en dicho estudio, haber valorado la conveniencia o no de adoptar la norma europea. En un sentido similar se pronuncia E. DERCLAYE, en su respuesta a la encuesta y en su artículo «Intellectual Property Rights on Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases», *IIC*, 2007, n.º 3, pp. 275-298. Asimismo, parte de la doctrina española se ha pronunciado, en general, sobre el desatino de no haber realizado una evaluación conforme a fuentes independientes que hubiesen estado en condiciones de aportar datos objetivos y argumentos imparciales. *Vid.* N. SANJUAN, «Derecho sui generis sobre bases de datos: análisis sobre la jurisprudencia comunitaria. Caso Fixtures y British Horseracing», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 22, 2006, pp. 63-104, (p. 70); C. M. GARCÍA MIRETE, «El futuro incierto de la Directiva 96/9/CEE sobre la protección jurídica de las bases de datos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 27, 2007, pp. 57-72, (p. 59).

II. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA DIRECTIVA

1. VIRTUALIDAD DE LA DIRECTIVA PARA ELIMINAR O AMINORAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES EN LAS REGULACIONES NACIONALES

1.1. *Transposición de la Directiva en los ordenamientos de los Estados miembros*

A fecha de enero de 2011, los actuales 27 Estados miembros han incorporado las disposiciones de la Directiva en sus ordenamientos internos y notificado a la Comisión las respectivas normas de transposición.²⁹ Asimismo, el resto de Estados parte del Espacio Económico Europeo —Islandia, Liechtenstein y Noruega— también han implementado la regulación contenida en la Directiva en sus ordenamientos nacionales.³⁰ La inmensa mayoría de Estados miembros cumplieron con retraso su obligación de transposición antes del 1 de enero de 1998, a excepción de Alemania, Suecia y Reino Unido. Sin embargo, solamente Irlanda ha sido condenada por incumplimiento por el TJUE.³¹

La transposición llevada a cabo por el legislador español es, junto con la italiana, la mejor valorada por la Dirección General.³² En el otro extremo, las nor-

²⁹ En la fecha de adopción de la Directiva (marzo de 1996) eran 15 los Estados miembros de la Unión Europea. En 2004 se produjo la mayor ampliación en la historia de la Unión, entrando a formar parte de ésta Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. Asimismo, en 2007 se adhirieron dos nuevos Estados, Rumanía y Bulgaria, hasta completar los 27 Estados miembros actuales. *Vid.* J. REINBOTHE, «*A Review of the Last Ten Years and a Look at what Lies Ahead: Copyright and Related Rights in the European Union*», conferencia pronunciada el 4 de abril de 2002, Tenth Annual Conference on the International IP Law and Policy, Fordham University School of Law, New York. Disponible en http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/documents/2002-fordhamspeech-reinbothe_en.htm.

³⁰ Para una reseña de las normativas de transposición, *Vid.* «*Reseña de las legislaciones vigentes de propiedad intelectual en materia de bases de datos no originales*», documento OMPI SCCR/8/3, presentado por el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, octava sesión, Ginebra, 4 a 8 de noviembre de 2002. *Vid.*, asimismo, T. BALLARINO, «*Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero*», *AIDA*, VI, 1997, p. 189.

³¹ *Vid.* Sentencia del TJUE de 11 de enero de 2001, *Comisión contra Irlanda*, C-370/99. Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y España adoptaron las correspondientes normas de transposición a lo largo de 1998, dando un efecto retroactivo a las disposiciones contenidas en ellas desde fecha de 1 de enero. Italia y los Países Bajos lo hicieron un año más tarde. Un poco más de retraso tuvieron las normas de transposición de Grecia y Portugal, que datan de 2000, así como las de Irlanda y Luxemburgo, de 2001. Por su parte Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa implementaron la Directiva en sus respectivos ordenamientos entre 1999 y 2003. Bulgaria y Rumanía lo han hecho posteriormente.

³² *Vid.* pp. 282-297 y 371, en el caso español, y pp. 211-226 y 371, en relación con la transposición italiana, del informe de 2001. La implementación española de la Directiva se llevó a cabo mediante la Ley 5/1998, de 6 de marzo, publicada en el B.O.E. de 7 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos. Frente a las anteriores leyes de transposición de las Directivas comunitarias sobre propiedad intelectual, la Ley 5/1998 abandonó la fórmula de Ley especial y optó por una modificación directa del texto refundido de la LPI. Según se explicaba en

mativas danesa, sueca y finlandesa se llevan la peor parte.³³ Ello se explica por la dificultad y resistencia de estos tres países escandinavos a adaptar su tradicional regulación de la protección o regla catálogo al entorno armonizado previsto en la Directiva.

La definición de base de datos y de derecho *sui generis* es el punto de partida, pues ambos son conceptos de Derecho de la Unión Europea, que deben regularse, interpretarse y aplicarse de manera uniforme en todos los Estados miembros.³⁴ De ahí las críticas que merecen algunas de las transposiciones nacionales.

El artículo 1.2 de la Directiva configura una definición del concepto de base de datos aplicable tanto al derecho de autor como al derecho *sui generis*.³⁵ Dicha técnica fue seguida, asimismo, por los legisladores español y francés,³⁶ si bien la decisión de contener la definición en el Libro dedicado al derecho de autor, y no al derecho *sui generis*, puede dar lugar a ciertos problemas interpretativos.³⁷

el párrafo 4.º de la Exposición de Motivos, ello se justificaba por razones de eficacia y economía legislativa, pues se pretendía evitar la proliferación de textos diferentes y facilitar a sus destinatarios el acceso y la utilización de la normativa sobre propiedad intelectual vigente en cada momento. Para un análisis sobre la norma española de transposición, *Vid.* R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «La protección jurídica de las bases de datos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 1, 1999, pp. 11-66.

³³ En relación con la regulación danesa, *Vid.* pp. 91-113 del informe de 2001. Para un estudio de la transposición finlandesa, *Vid.* pp. 115-139 del citado informe. Asimismo, en relación con la implementación sueca, *Vid.* pp. 299-233 del mismo informe.

³⁴ Para un análisis de la metodología de análisis de los conceptos de carácter europeo y de las implicaciones prácticas de la armonización de éstos, *Vid.* S. LÓPEZ MAZA y G. MINERO ALEJANDRE, «El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2010 (Caso Padawan)», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 36, 2010, pp. 95-98.

³⁵ Este precepto exige que los contenidos de la base de datos (obras, datos u otros elementos) sean independientes e individualmente accesibles y estén dispuestos de manera sistemática o metódica. Dichas notas no están presentes en el resto de textos que, a nivel internacional, versan sobre la materia, a los que anteriormente hemos hecho alusión.

³⁶ En el caso español, la transposición de la definición contenida en el artículo 1.2 de la Directiva se llevó a cabo mediante la introducción de un segundo apartado en el artículo 12 LPI, dentro del Libro I (dedicado únicamente al derecho de autor), pero aplicable al Título VIII del Libro II (dedicado al derecho *sui generis*), por expresa remisión del párrafo segundo del artículo 133.1 LPI. Por su parte, el legislador francés también optó por incluir la definición en el artículo L 112-3 CPI, dentro del Título I del Libro I (Derecho de autor) y no repetirla después en el Título IV del Libro III (Título dedicado al derecho *sui generis*, dentro del Libro sobre disposiciones generales relativas al derecho de autor, derechos vecinos y derecho *sui generis*).

³⁷ En ambos casos, el informe de 2001 hace hincapié en la omisión de la transposición en el artículo 12.2 LPI y en el artículo L 112-3 CPI de la referencia «*cualesquiera que fueren sus formas*» contenida en el artículo 1.1 de la Directiva. Dada su localización en el Libro dedicado en exclusiva a la protección autoral, la ausencia de dicha referencia podría hacer surgir dudas acerca de si la extensión de la definición se limita solamente a la protección de las bases de datos por el derecho de autor o si también se extiende a la protección de éstas por el derecho *sui generis*. *Vid.* epígrafe A.1.a del citado informe de 2001, en relación con el estudio de la transposición del legislador francés (p. 144) y español (pp. 283-284). Ningún otro comentario se refiere a esta cuestión, ni en el estudio de la transposición española ni en el examen de la implementación francesa. Ello lleva a pensar que la Dirección General pasó por alto en su análisis el hecho de que el artículo

De ahí que, en aras de una mayor claridad, el legislador alemán optó por mantener una definición en el contexto de la protección autoral (artículo 4.2 UrhG) y otra en relación con la tutela *sui generis* (artículo 87.a UrhG), de considerable parecido pero no mimética redacción.³⁸

Por el contrario, Dinamarca y Suecia decidieron no incorporar los caracteres definitorios del concepto de base de datos previstos en este precepto de la Directiva a sus respectivas leyes de propiedad intelectual, de manera que éstas siguen refiriéndose, por un lado, a las compilaciones de obras y, por otro lado, a los catálogos.³⁹ En el caso finlandés, la confusión es aún mayor, puesto que su ley de propiedad intelectual hace referencia a las compilaciones de obras, por un lado, y, por otro, a los catálogos y a las bases de datos cuya elaboración haya supuesto una inversión sustancial.⁴⁰

En relación con la definición del derecho *sui generis*, la opción de conservar la regulación tradicional de la regla catálogo en los países escandinavos quiebra íntegramente el deseo de uniformidad del legislador europeo. La transposición de las exigencias del artículo 7.1 de la Directiva en el mismo precepto en el que se contemplaba —y se mantiene— la regulación de la protección de los catálogos y la unión de ambas figuras con la conjunción copulativa «o» implica que toda fabricante de una base de datos compuesta por un gran número de datos pero cuya elaboración no haya supuesto una inversión sustancial recibirá la misma protección que el fabricante de una base de datos tutelada por el derecho *sui generis*.⁴¹

Asimismo, en relación con las transposiciones sueca y danesa, la falta de referencia a los criterios cualitativos y/o cuantitativos como forma de de-

133.1.II. de la LPI, en sede del derecho *sui generis*, se refiere al fabricante de una base de datos «definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual», con lo que demuestra la vocación de aplicación general de la definición contenida en el artículo 12.2 de la LPI, que sirve a los efectos de caracterizar una base de datos con independencia de que esté protegida por un derecho de autor o por un derecho *sui generis*, o, incluso, que carezca de todo tipo de protección con base en la Directiva y, por ende, con base en la LPI. Con ello, el legislador español pretendió, precisamente, disipar cualquier duda que pudiese surgir al respecto.

³⁸ En el ordenamiento alemán existe, además, una figura híbrida, las «*Sammelwerke*» (recopilaciones), que se trata de una categoría amplia, una especie dentro de la que el concepto de bases de datos constituye una raza. De manera que pueden existir colecciones de elementos que no gocen de la protección autoral ni satisfagan los requisitos para merecer la tutela *sui generis*, pero sí puedan encuadrarse en la categoría de las *Sammelwerke*. La figura de las *Sammelwerke* también continúa existiendo en Austria, pero su aplicación solamente se prevé en relación con la obra colectiva. Para un estudio de la materia, *Vid.* G. SCHRICKER, «*Urheberrecht, Kommentar*», 2.^a edición, C.H. Beck, Munich, 1999, pp. 147-158; y J. GASTER, «Zur anstehenden Umsetzung der EG-Datenbankrichtlinie (II)», *CR*, 1997, p. 720.

³⁹ *Vid.* artículos 5 y 71.1 de la ley de propiedad intelectual danesa y artículos 5 y 49.1 de la ley sueca.

⁴⁰ *Vid.* artículos 5 y 49.1 de la ley finlandesa.

⁴¹ *Vid.* apartados 1 y 3 del artículo 49 de las correspondientes leyes de propiedad intelectual sueca y finlandesa, así como los apartados 1.º - 3.º del artículo 71 de la ley danesa.

terminación del carácter sustancial de la inversión es criticable.⁴² La referencia al criterio cuantitativo en relación con la tutela de los catálogos que se contiene en esos mismos preceptos nacionales (art. 49.1 de la ley sueca y 71.1 de la ley danesa) conduce a pensar que la ratio de medición de la sustancialidad de la inversión susceptible de la protección *sui generis* deba ser también únicamente cuantitativa.⁴³ Además, la falta de alusión a la obtención, verificación o presentación de los contenidos como actividades a las cuales se haya destinado dicha inversión sustancial se traduce en la posibilidad de acabar protegiendo mediante el derecho *sui generis* inversiones en la conformación de la estructura de la base de datos, y no de los contenidos de ésta.

Respecto de los derechos de extracción y reutilización en los que la tutela *sui generis* se descompone, cabe destacar la divergente terminología empleada por los legisladores nacionales.⁴⁴ Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia optaron por hacer uso de los términos tradicionales en el ámbito del derecho de autor y derechos conexos —reproducción o realización de copias, distribución, comunicación y puesta a disposición del público—.⁴⁵ El resto de Estados miembros utilizaron los términos acuñados en la Directiva. Dicha decisión no es ni mucho menos banal. Tras la apariencia meramente formal o terminológica se esconde un juicio sustantivo. Aquellos legisladores nacionales que prefirieron transcribir los términos empleados en la Directiva trataron de diferenciar el derecho *sui generis* de los derechos vecinos al derecho de autor, así como del propio derecho de autor. Rasgo que estamparon en los propios rótulos de los títu-

⁴² El párrafo segundo del artículo 49.1 de la ley finlandesa, en cambio, sí contempla esta exigencia.

⁴³ La crítica a la omisión de la cita de los parámetros cuantitativos o cualitativos para la determinación del carácter sustancial de la inversión también puede predicarse de la transposición italiana (párrafo a del apartado primero del artículo 102-bis de la *Legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*). Sin embargo, las consecuencias de dicha omisión se suplen con una simple interpretación conforme del precepto nacional con respecto de la Directiva de la que trae causa.

⁴⁴ El artículo 7.2 de la Directiva define la extracción como «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». La analogía con el tradicional derecho de autor es, por tanto, incuestionable.

Por su parte, la reutilización se caracteriza en este mismo precepto como «toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o de otras formas». Por tanto, parece englobar las acciones que tradicionalmente se encuadran en los derechos de distribución y comunicación pública, incluida la puesta a disposición del público.

⁴⁵ *Vid.* párrafo primero del artículo 87.b. de la *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte* alemana —en adelante, UrhG— y artículos 41.1 y 2.3 de las leyes finlandesa y sueca, así como el artículo 71.1 y 2.3 de la ley danesa. Si bien la ley alemana no hace mención de la puesta a disposición del público, ésta no es sino un derecho contenido en la categoría más amplia de la comunicación al público. Por su parte, en las citadas disposiciones de las leyes danesa, sueca y finlandesa se hace una remisión expresa a la correspondiente disposición en la que se regula la puesta a disposición del público en el ámbito del derecho de autor.

los o capítulos en los que la regulación del derecho *sui generis* se contiene.⁴⁶ La actitud de dichos legisladores nacionales refleja la paradoja de regular en su ley de propiedad intelectual un derecho que, entienden, no se trata de un derecho de propiedad intelectual.⁴⁷ Lo cual contrasta con la actuación de los legisladores de los Estados miembros que siguieron utilizando la terminología tradicional. Estos últimos ubicaron la transposición de las disposiciones relativas al derecho *sui generis* en partes o capítulos en los que se engloban la totalidad de los derechos vecinos al derecho de autor, por considerarlo uno de éstos.⁴⁸

Más allá de cuestiones terminológicas y discusiones sobre la naturaleza del derecho *sui generis*, conviene destacar su ámbito de aplicación: los usos (extracciones y reutilizaciones o cualesquiera otros términos materialmente análogos utilizados en las legislaciones nacionales) de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos.⁴⁹ Las partes no sustanciales de dicho contenido quedan, por tanto, a la libre utilización. De ahí que, seguidamente, el artículo 8.1 de la Directiva contemple el uso de éstas como un derecho del usuario legítimo. Sin embargo, dicha limitación del ámbito de aplicación del derecho *sui generis* no ha sido transpuesta por los legisladores de los países escandinavos. La confusión en los ordenamientos sueco, finlandés y danés es ab-

⁴⁶ Este es el caso español, francés e italiano, entre otros. El legislador español optó por ubicar la regulación del derecho *sui generis* en un nuevo Título VIII dentro del Libro II. Dicho Título, creado por la ley de transposición fue acuñado como «Derecho *sui generis* sobre las bases de datos». A su vez, se modificó el rótulo del Libro II, que pasó a llamarse «De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección *sui generis* de las bases de datos», título revelador del juicio del legislador español acerca de la naturaleza de este nuevo derecho. La actuación del legislador francés discurre también en esta misma línea. La ley n.º 98-536, de 1 de julio, de transposición de la Directiva 96/9/CE creó el Título IV, «Droits des producteurs de bases de données», dentro del Libro III, al que se denominó «Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données». En el caso italiano, el decreto legislativo de 6 de mayo de 1999 creó el Título II-bis, «Disposizioni sui diritti del titolare di una banca dati», independiente de los Títulos I («Disposizioni sul diritto di autore») y II («Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore»).

⁴⁷ Vid., en este sentido, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Título VIII. Derecho *sui generis* sobre las bases de datos», en «Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual», R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), 3.ª edición, Tecnos, Madrid, 2007, p. 1649, y S. CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos», *cit.*, p. 86.

⁴⁸ Así, en el caso alemán el Capítulo VI, «Schutz des Datenbankherstellers» («Protección de los productores de bases de datos»), se ubica en la Parte II, titulada «Verwandte Schutzrechte» («Derechos conexos»), de la UrhG. Vid. M. LEHMANN, «The European Database Directive and Its Implementation into German Law», *IIC*, Vol. 29, N.º 7/1998, pp. 776. ss. En paralelo, los respectivos Capítulos V de las leyes de propiedad intelectual sueca, danesa y finlandesa, en los que se contienen las regulaciones del derecho *sui generis*, llevan por títulos «Otros derechos» o bien «Derechos conexos al derecho de autor».

⁴⁹ La limitación del ámbito de aplicación del derecho *sui generis* a los usos de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos es reiterada a lo largo del texto de la Directiva en el artículo 7.1, en cada una de las definiciones contenidas en el artículo 7.2, y, a contrario, en los derechos del usuario legítimo previstos en el artículo 8.1 de la Directiva, así como en los considerandos 39, 41, 42, 44, 46 y 49.

soluto si se tiene en cuenta que su normativa extiende el uso al que tiene derecho el usuario legítimo a la totalidad del contenido del catálogo y, por extensión, a la totalidad del contenido de la base de datos, y no solamente a partes no sustanciales.⁵⁰ Dicho problema no se predica, por ejemplo, de la transposición llevada a cabo por el legislador luxemburgués, aún a falta de implementación del citado artículo 8.1 de la Directiva. De la interpretación a contrario del artículo 7.1 de la norma europea se deduce que, si el derecho *sui generis* solamente abarca los usos que se realicen de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos, los usos no sustanciales son libres, siempre que no impliquen la infracción de otros derechos (como pueden ser los derechos de propiedad intelectual que existan sobre los propios contenidos utilizados o la tutela de las medidas tecnológicas que hayan podido introducirse). Sin embargo, tal deducción no puede inferirse de una normativa nacional en la que ni uno ni otro precepto, o, por lo menos, las alusiones al uso protegido, han sido transpuestos.

Respecto de los derechos del usuario legítimo, la «*regla de los dos pasos*» (atentado contra la explotación normal y perjuicio injustificado de los intereses legítimos)⁵¹ contenida en el apartado 2.º del artículo 8 de la Directiva no se contempla de manera expresa en un gran número de ordenamientos nacionales. Entre otros, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia, Finlandia y Dinamarca omitieron su transposición. Por su parte, el límite contenido en el apartado 3.º de este artículo 8 de la Directiva del respeto de los derechos de propiedad intelectual que pudieran proteger los contenidos utilizados por el usuario legítimo tampoco fue previsto por los legisladores británico, luxemburgués, danés, sueco y finlandés.⁵²

Las críticas de las transposiciones nacionales de las disposiciones relativas a la protección autoral de las bases de datos son menos significativas. Con todo, la armonización de la originalidad exigida para el otorgamiento de la protección autoral contemplada en el artículo 3.1 de la Directiva no ha sido transpuesta en los ordenamientos holandés, danés, sueco y finlandés.⁵³ Este hecho es especialmente significativo si se tiene en cuenta que las leyes de propiedad intelectual

⁵⁰ Vid. párrafo cuarto del artículo 25.j) de la ley finlandesa, al que remite el artículo 49.3 de ésta; párrafo quinto del artículo 26.g) de la ley sueca, por remisión del artículo 49.3 de la misma norma; y artículo 36, apartados 2.º y 4.º de la ley danesa, al que remite el artículo 71.5 de ésta.

⁵¹ Precepto que debe su origen a la regla de los tres pasos contenida en el artículo 9.º 2 del Convenio de Berna. Así, el apartado 2.º de este artículo 8 de la Directiva declara: «*el usuario legítimo de una base de datos (...) no podrá efectuar actos que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del usuario de la base*».

⁵² Este apartado 3.º del artículo 8 de la Directiva, en concordancia con el considerando 49.º de ésta, señala que dicho usuario legítimo «*no podrá perjudicar al titular de unos derechos de autor o de derechos afines que afecten a obras o prestaciones contenidas en dicha base*».

⁵³ Como anteriormente se indicó, este precepto armoniza las exigencias de originalidad aplicadas a las bases de datos, estableciendo que debe atenderse a los criterios de selección o disposición de los contenidos, esto es, a la estructura de la base de datos.

tual sueca, danesa y finlandesa, siguiendo la sistemática presente en el artículo 2.5 del Convenio de Berna, solamente se refieren a las «colecciones de obras (o de partes de éstas)», mientras que el citado artículo 3.1 de la Directiva, con base en el artículo 1.1 de la norma, incluye entre los contenidos de las bases de datos «obras, datos u otros elementos».⁵⁴

Teniendo todo ello en cuenta, existen razones más que suficientes para poder poner en duda la efectiva virtualidad armonizadora o unificadora de la Directiva.⁵⁵ La jurisprudencia que seguidamente se expondrá avala esta afirmación.

1.2. Aplicación de la Directiva por órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales

El amplio concepto de bases de datos contenido en el artículo 1.1 de la Directiva, unido a la extensa interpretación de éste realizada por el TJUE,⁵⁶ han sido acogidos y aplicados de manera generalizada por los órganos jurisdiccionales nacionales, habiendo subsumido en ella supuestos que van desde listines y direc-

⁵⁴ Vid. los respectivos artículos 5 de las leyes de propiedad intelectual sueca, finlandesa y danesa, de análoga redacción. La importancia de esta omisión es considerable, si se tiene en cuenta que los motivos que llevaron al legislador europeo a adoptar la Directiva que se comenta era la insuficiencia de los textos internacionales para dar cabida a las bases de datos conformadas por contenidos de naturaleza distinta a las creaciones intelectuales. Así, en la exposición de motivos que acompañó a la propuesta inicial de Directiva, la Comisión afirmaba lo siguiente: «Para resumir, las leyes de los Estados miembros probablemente puede proteger los derechos de autor por las colecciones o compilaciones de obras u otro material, ya sea como obras en el sentido del artículo 2 párrafo 1, ya sea como colecciones en el sentido del artículo 2 párrafo 5, pero no está claro si esta protección se extiende en todos los casos a bases de datos en un sentido general» (apartado 2.2.8, sobre el análisis de la protección jurídica de bases de datos en los Estados miembros, p. 15). «La Directiva tiene por objeto resolver los problemas específicos que plantea el almacenamiento, tratamiento y búsqueda de información en el más amplio sentido del término». «Es obvio cuando se redactó la Convención de Berna, las partes no podían predecir la existencia de las actuales bases de datos, con la diversidad de contenidos que en ellas se recogen» (apartados 3.1.1 y 3.1.2, sobre la definición del objeto de protección de la Directiva, p. 19).

⁵⁵ El desarrollo de las disposiciones de potestativa transposición, como son las excepciones aplicables al derecho de autor y el derecho *sui generis*, ha sido, asimismo, dispar. Por ejemplo, Italia optó por no transponer ninguna de las excepciones al derecho de autor ni de los límites al derecho *sui generis*. Austria, por su parte, tampoco implementó en su ordenamiento nacional las excepciones previstas para el derecho de autor. Dinamarca y Finlandia optaron por extender al derecho *sui generis* todas las excepciones previstas para el derecho de autor; denegando, por tanto, el carácter exhaustivo, de *numerus clausus*, con el que el legislador europeo dotó al artículo 9 de la Directiva.

⁵⁶ Vid., Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, C-444/02, párrafos 20 y 25. El carácter holgado de la definición prevista en el artículo 1.1 de la Directiva fue, asimismo, destacado por el magistrado británico que tuvo conocimiento del caso *British Horseracing Board v. William Hill Organization*, que posteriormente daría lugar a una cuestión prejudicial ante el TJUE. Tras hacer cita de este precepto, dicho magistrado declara: «el término base de datos tiene un sentido amplio que cubre potencialmente toda colección de datos que pueda ser accesible» (párrafo 30, así como párrafos 24-29 de la sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 9 de febrero de 2001).

torios telefónicos,⁵⁷ compilaciones de jurisprudencia y legislación,⁵⁸ y catálogos con información variada⁵⁹ o folletos publicitarios,⁶⁰ hasta páginas y sitios web de contenido variopinto,⁶¹ listados de los titulares contenidos en periódicos,⁶² dispositivos de almacenamiento de datos con aplicación industrial,⁶³ etc. todo

⁵⁷ Vid. sentencia de la Corte Suprema austríaca de 27 de noviembre de 2001 (4Ob252/01i); sentencia del Bundesgerichtshof alemán de 6 de mayo de 1999, en el asunto *Tele-Info-CD*; y sentencia del Tribunal de Commerce de París de 18 de junio de 1999, en el asunto *France Télécom v. M.A. Editions*.

⁵⁸ Vid. SJPI núm.13 de Madrid, de 24 de julio de 2001 (AC 2001/1172), en el asunto que enfrentaba a *Aranzadi* y *El Derecho*. Vid. CARRASCO PERERA, A., «Aranzadi vs. El Derecho. Las deficiencias del sistema de protección de los Derechos de Propiedad Incorporea», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 627, 2004, pp. 8-16; y SERRANO FERNÁNDEZ, M., «La infracción del derecho sui generis sobre las 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*, n.º 8, 2002, pp. 495-504. Respecto de bases de datos jurisprudenciales también puede destacarse la sentencia del J. Merc. núm. 4 de Madrid de 29 de diciembre de 2009, Sentencia núm. 238/2009 (JUR 2010\32934); y la SAP de Alicante (Sección 5.ª) de 2 de octubre de 2000 (AC 2000\1603), cuyo pronunciamiento ha sido confirmado por la STS de 30 de enero de 2008 (RJ 2008\1691).

⁵⁹ Vid. sentencia de la Corte Suprema austríaca de 9 de abril de 2001 (4Ob17/02g); sentencia de la Corte de Distrito de Vantaa (Finlandia) de 1 de febrero de 2002, en el asunto *Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab*, (2002/C 109/46), que dio origen a la cuestión prejudicial posteriormente resuelta por el TJUE. Así como la sentencia de la Corte de Distrito de Gotland (Suecia) de 11 de abril de 2002, en el asunto *Fixtures Marketing Ltd. v. Svenska Spel Ab*, posteriormente resuelto también por el TJUE. Dentro de la jurisprudencia española cabe destacar la STS (Sala de lo civil) de 17 de octubre de 1997, Sentencia núm. 886/1997 (RJ 1997\7468); la STS (Sala de lo Civil, Sección Única) de 26 de noviembre de 2003, sentencia núm. 1125/2003 (RJ 2003\8098); y la SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 23 de junio de 2003, sentencia núm. 306/2005 (AC 2006\1174); y la SAP de Lugo (Sección 2.ª) de 8 de febrero de 2001, Sentencia núm. 44/2001 (JUR 2001\12409), ratificada por la STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 8 de julio de 2008, Sentencia núm. 623/2008 (RJ 2008\3350).

⁶⁰ Vid. SAP de Zaragoza (Sección 2.ª) de 26 de abril de 2005, sentencia núm. 221/2005 (JUR 2005\134264).

⁶¹ Vid. las sentencias de la Corte Suprema austríaca de 28 de noviembre de 2000 (4Ob273/00a) y de 20 de julio de 2001 (4Ob155/01z); la sentencia de la Oberlandesgericht de Düsseldorf (Tribunal de segunda instancia), de 29 de junio de 1999, en el asunto *baumarkt.de*; la sentencia del Landgericht de Köln, de 25 de agosto de 1999, en el asunto *Kidnet/Babynet*; la sentencia del Kammergericht (tribunal de segunda instancia) de Berlín de 9 de junio de 2000, en el asunto *C.Net*. En la jurisprudencia española, Vid., la sentencia del J. Merc. núm. 2 de Barcelona, de 11 de febrero de 2009, (AC 2009\229), que resuelve el litigio entre *Ryanair* y *Edreams*, por la utilización de los datos contenidos en la página web de la primera; SAP de Madrid, sección 14.ª, de 29 de julio de 2005 (JUR 2005, 210736). Vid., asimismo, las SAP de Pontevedra (Sección 1.ª) de 6 de octubre de 2003, Sentencia núm. 357/2003 (AC 2004\41); SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª) de 8 de marzo de 2004, Sentencia núm. 80/2004 (AC 2004\514); SAP de Madrid (Sección 9.ª) de 27 de noviembre de 2006, Sentencia núm. 562/2006 (AC 2007\304).

⁶² Vid. sentencias del tribunal de primera instancia de Köln de 2 de diciembre de 1998, en el asunto *SD-Zeitung*, y de 28 de febrero de 2001, en el asunto *Stepstone*; las sentencias del tribunal de primera instancia de Múnich de 18 de septiembre de 2001 y de 1 de marzo de 2002, en el asunto *Mainpost v. Newsclub*; y la sentencia del tribunal de primera instancia de Copenhague de 5 de julio de 2002, en el asunto *Danish Newspaper Publishers' Association v. Newsbooster*.

⁶³ Vid. sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 11 de junio de 1999, asunto *Mars UK v. Teknowledge*.

ello con independencia de la naturaleza del formato en que se contengan.⁶⁴ La uniformidad lograda en este punto a nivel europeo, pues, es reseñable.⁶⁵

Uno de los aspectos que más polémica ha originado es la determinación de la originalidad. Para que una base de datos sea merecedora de la protección autoral se exige que ésta sea una obra o creación intelectual, dotada de suficiente originalidad (Considerando 16.º de la Directiva). Sin embargo, la determinación del carácter original no se deja a la libre configuración de los Estados miembros. Por primera vez el legislador europeo armoniza los criterios de evaluación de la originalidad, a aplicar por los órganos jurisdiccionales nacionales. Si bien dicha unificación es únicamente parcial, dejando el análisis sustantivo o de fondo en manos de los legisladores y de los juzgadores nacionales de los Estados miembros. Así, se establece que dicha originalidad solamente habrá de provenir de su estructura, esto es, de los criterios de selección y/o disposición de los contenidos de la base de datos (artículo 3.1 y considerando 15.º de la Directiva).⁶⁶ Con independencia, por tanto, de la concurrencia o no de originalidad en los propios contenidos de la concreta base de datos. De ahí que la protección solamente se extienda a la estructura de la base de datos, pero no a sus contenidos (considerando 27.º de la Directiva). De manera que un tercero podrá reproducir el contenido de esa base de datos y reordenarlo conforme a otros criterios de disposición sin que ello infrinja el derecho de autor respecto a la ordenación de la base originaria (considerando 38.º de la Directiva).⁶⁷

Cuestión distinta, y que reviste una importante dificultad, es la de precisar en qué consiste tal originalidad.⁶⁸ A falta de pronunciamientos del máximo órgano jurisdiccional europeo sobre la cuestión de la originalidad de los criterios de selección y disposición, los juzgadores nacionales parecen haber seguido la

⁶⁴ *Vid.*, entre otras, las sentencias de la Cour d'Appel de París 4ème chambre, sec. A, de 12 de septiembre de 2001, en el asunto *Société Tigest v. Société Reed expositions France*.

⁶⁵ Hecho que la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios ha acogido de buen agrado. *Vid.* pp. 11-12 del informe de 2005. De ahí la importancia que ha ido adquiriendo la protección de esta figura.

⁶⁶ El artículo 3.1 de la Directiva prosigue: «No serán de aplicación otros criterios para determinar si tales bases de datos son susceptibles de dicha protección». Por su parte, el Considerando 16.º de la Directiva determina: «Considerando que para determinar si una base de datos puede acceder a la protección de los derechos de autor no deben aplicarse más criterios que la originalidad en el sentido de creación intelectual, y, en especial, no se deben atender a criterios estéticos o cualitativos». Todo ello llevó a los países del Common Law a tener que elevar sus criterios tradicionales de originalidad basados en la simple inexistencia de plagio —criterio *skill and labour*—. *Vid.*, en este sentido, R. CASAS VALLÉS, «The requirement of originality», en *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Research Handbooks in Intellectual Property, ed. E. DERCLAYE, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2009, p. 128.

⁶⁷ Sin embargo, ello podrá suponer una infracción de los derechos de autor sobre las obras y/o los derechos afines sobre las prestaciones protegidas incorporadas a esa base de datos originaria (considerando 27.º de la Directiva).

⁶⁸ Siguiendo la regla general del reparto de la prueba, será aquel que defienda que una base de datos deba estar protegida por el derecho de autor a quien corresponda la carga de probar dicha originalidad.

línea sentada por el Tribunal Supremo norteamericano en el asunto *Feist*, anteriormente citado.⁶⁹ Tendencia que, por otra parte, ya había sido instaurada con anterioridad en algunas jurisdicciones europeas.⁷⁰ Por tanto, se entiende que las exigencias de originalidad no se cumplen cuando los criterios de selección y/o disposición son lógicos y comunes (orden alfabético, cronológico, material, etc.).⁷¹ Sin embargo, este tipo de criterios resultan ser los más utilizados por los fabricantes, dado su potencial para conseguir la mayor funcionalidad y facilidad de manejo posible de la base de datos producida.⁷² Por otra parte, tanto más difícil será la existencia de originalidad en la selección de los contenidos cuanto más completa pretenda elaborarse la base de datos con respecto a la temática concreta sobre la que la recopilación verse.⁷³

Las dificultades surgidas entre los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de calificar cuándo existe o no una inversión sustancial merecedora de la protección *sui generis* merecen también nuestra atención.⁷⁴ Las sentencias que re-

⁶⁹ «El requisito de la originalidad es bajo, de manera que no se exige que los contenidos tengan que estar necesariamente dispuestos de una forma innovadora o novedosa frente a lo ya existente; pero, por otro lado, ello no significa que la selección o disposición pueda ser mecánica o rutinaria, sin ápi-ce alguno de originalidad» (párrafo 362 de la citada sentencia *Feist*).

⁷⁰ *Vid.*, entre otras, la sentencia de la Cour de Cassation francesa (civ.) de 2 de mayo de 1989, en el caso *Coproza*, que niega la originalidad, y, con ello, la protección por el derecho de autor, a unos listados de fabricantes de automóviles, y la sentencia de la Hoge Raad (Corte Suprema) de Holanda de 4 de enero de 1991, en el caso *Van Dale Lexicografie B.V. v. Rudolf Jan Romme* (NJ 2543 (608)), en relación con un diccionario.

⁷¹ Cuando los criterios de disposición son otros, la protección autoral de la estructura de la base de datos suele concederse. Así, por ejemplo, la SAP de Lugo (Sección 2.ª) de 8 de febrero de 2001, *cit.*, ratificada por la STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 8 de julio de 2008, *cit.*, consideró merecedora de la protección autoral a una base de datos en la que los criterios de disposición seguidos era la clasificación según clientes y productos. Para un comentario de ésta, *Vid.* J. J. MARÍN LÓPEZ, «La protección de las bases de datos por el derecho de propiedad intelectual en la praxis reciente del Tribunal Supremo», Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, n.º 53, marzo de 2009, p. 54-60.

En este mismo sentido se pronuncia la SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 23 de junio de 2005, *cit.*, respecto de un catálogo de sellos en el que el criterio de disposición no seguía un orden alfabético ni cronológico.

⁷² Así, por ejemplo, en el caso de bases de datos de contenido jurisprudencial se considera que los criterios de disposición «a favor» y «en contra» utilizados habitualmente para clasificar las sentencias y resoluciones contenidas en este tipo de bases de datos no son originales. *Vid.* en este sentido la sentencia del J. Merc. núm. 4 de Madrid de 29 de diciembre de 2009, *cit.*

⁷³ En este sentido se pronunció el TS, haciendo suyos los pronunciamientos de instancia, en la citada STS (Sala de lo civil) de 17 de octubre de 1997, Sentencia núm. 886/1997 (RJ 1997/7468). En la SAP de Guipúzcoa (Sección 2.ª) de 22 de mayo de 2000 (JUR 2000/223522), confirmada por la STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 18 de diciembre de 2008, Sentencia núm. 1204/2008 (RJ 2009/534) se consideró, sin embargo, que la recopilación de fotografías y artículos de prensa y las fichas de cada uno de ellos gozaban de suficiente originalidad en la selección como para merecer la protección autoral.

⁷⁴ Este hecho ha sido destacado por la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios en su informe de 2005 (pp. 11-12). La doctrina también ha destacado la inseguridad jurídica que se predica en relación con este concepto. *Vid.*, entre otros, P. B. HUGENHOLTZ, «Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive. The Spin-Off Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe», Fordham University School of Law, Eleventh Annual

suelven la mayor parte de los casos planteados al TJUE no llegan hasta el análisis de la sustancialidad de la inversión⁷⁵ o, cuando lo hacen, se trata de supuestos en los que las inversiones eran sumamente elevadas.⁷⁶ En lo que a la jurisprudencia nacional recaída sobre la materia se refiere, en términos generales, se puede afirmar que los criterios jurisprudenciales utilizados hasta el momento para delimitar qué debe considerarse inversión sustancial han sido escasos, limitándose a constatar del relato fáctico supuestos claros en que la inversión era o mínima o realmente abultada, pero constituyendo aún la franja intermedia existente entre ambos extremos una incertidumbre de difícil resolución.⁷⁷ Si bien la sustancialidad de la inversión se puede medir tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos, el criterio más utilizado suele ser el primero de éstos. El esmero en el análisis por parte de los órganos

Conference on International IP Law & Policy, New York, 2003 (disponible en <http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/spinofffordham.html>); y «*The New Database Right: Early Case Law from Europe*», Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International IP Law & Policy, New York, 2001 (disponible en <http://www.ivir.nl/publications/hughenoltz/fordham2001.html>).

⁷⁵ Así, por ejemplo, las STJUE de 9 de noviembre de 2004, en los asuntos *Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab*, (C-46/02); *The British Horseracing Ltd y otros v. William Hill Organization Ltd*, (C-203/02), *Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB* (C-338/02) y *Fixtures Marketing Ltd v. OPAP*, (C-444/02).

⁷⁶ En el supuesto de hecho que dio origen a la cuestión prejudicial resuelta por la STJUE de 9 de octubre de 2008, C-304/07, en el asunto *Directmedia Publishing v. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, para llevar a cabo la recopilación de poemas fueron necesarios dos años y medio de trabajo de un grupo de profesores universitarios de la Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo y supuso un coste de 34.999 euros, que corrió a cargo de la citada universidad. Inversión que el TJUE considera sustancial en el sentido del artículo 7.1 de la Directiva (párrafo 24). En la STJUE de 5 de marzo de 2009, C-545/07, *Apis-Hristovich EOOD v. Lakorda AD*, el TJUE no se detiene en el análisis de esta cuestión, si bien la sistemática de la sentencia evidencia que dicho órgano jurisprudencial parte de la base de que la inversión realizada por el demandante en el litigio principal para la recopilación de la legislación y jurisprudencia búlgara puede ser calificada como sustancial a los efectos de la Directiva.

⁷⁷ La mayoría de las sentencias nacionales que pasan por alto el análisis del carácter sustancial de la inversión exigido por el artículo 7.1 de la Directiva, dan por hecho la sustancialidad de éste o no proporcionan datos fácticos objetivos que hayan de servir de patrón de comparación para casos futuros. Una de las pocas sentencias españolas en las que dicho examen cobra una relevancia notable es la SJPI núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001, anteriormente citada, que resuelve el litigio que enfrentó a las editoriales Aranzadi y El Derecho. El JPI de Madrid consideró sustancial la inversión empleada por la primera en la elaboración de la cuarta versión del año 1993, cuyo contenido abarcaba, entre otras cosas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español del período 1980-1993 y cuyo coste supuso la cantidad de 210000 \$ USA —cantidad que hubo de abonarse a la empresa contratada para la transcripción al medio electrónico de las resoluciones contenidas— (F. J. 4). En el asunto *France Télécom v. M.A. Editions*, el Tribunal de Commerce de París, en sentencia de 18 de junio de 1999, *cit.*, consideró sustancial la inversión llevada a cabo por la compañía telefónica para la elaboración del directorio electrónico. La cuantía económica empleada ascendía a cifras muy elevadas. En las sentencias alemanas se percibe una división entre los tribunales que consideran que el carácter sustancial de la inversión debe evaluarse en términos relativos y los que abogan por la medición en términos absolutos. Según los primeros, serán protegibles aquellas inversiones que, si bien no pueden calificarse de considerables en términos absolutos, sí adquieren un carácter arriesgado en el caso concreto, evaluadas desde un punto de vista relativo. Para los segundos, en cambio, una inversión sólo merece la protección *sui generis* cuando sea elevada desde un punto de vista objetivo. Así, encontramos litigios cuyos supuestos de

jurisprudenciales de la prueba del carácter sustancial de la inversión es el punto de partida y debe tener como base el mantenimiento del principio de *minimis non curat pretor*, de forma que el auxilio judicial no sea impetrado de continuo para proteger bases de datos que sean auténticas futilidades.⁷⁸ De la lectura de las sentencias nacionales recaídas se puede inferir que, generalmente, se considera sustancial la inversión empleada en la elaboración de bases de datos de contenido jurídico o de periódicos, pero no así de los meros titulares de éstos o de los breves resúmenes o subtítulos que acompañan a los artículos periodísticos.⁷⁹

En su informe de 2005, la Dirección General destaca que, con carácter general, las dificultades en la interpretación y aplicación del derecho *sui generis* han surgido en mucha mayor medida en aquellas jurisdicciones en las que tradicionalmente no venía rigiendo la doctrina «*skill and labour*», de innegable similitud, al menos desde un punto de vista funcional, con el derecho *sui generis*. Los órganos jurisdiccionales británicos e irlandeses, por el contrario, no han tenido mayor problema a la hora de hacer una interpretación y aplicación funcional de la Directiva, decantándose en caso de duda por aquella solución que resultase más coherente a la luz de la finalidad perseguida por el legislador europeo con la creación del derecho *sui generis* —la protección y la promoción de la inversión en la elaboración de bases de datos— y, con ello, a favor de la protección.⁸⁰ Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las sentencias

hecho son prácticamente idénticos o muy parecidos y su resolución jurisprudencial es claramente divergente. En el caso de las bases de datos electrónicas explotadas *on-line* en cuya página o sitio web se aloja publicidad externa las soluciones jurisprudenciales recaídas son totalmente contradictorias, según el juzgador eligiese una u otra tesis. Los supuestos relativos a los enlaces y marcos utilizados en el ámbito de Internet son especialmente complicados. *Vid.* por ejemplo, la sentencia de 29 de junio de 1999, el Oberlandesgericht de Düsseldorf, en el asunto *baumarkt.de*, anteriormente aludido. El tribunal entendió que una página web cuyo contenido estaba conformado íntegramente por anuncios del sector inmobiliario no constituía una base de datos protegida por el derecho *sui generis* previsto en el párrafo 87.a de la UrhG. Se entendió que la inversión realizada en la obtención, verificación y presentación de tales contenidos no podía ser considerada sustancial, ya que el riesgo asumido por el fabricante era mínimo, toda vez que los ingresos que recibía de las empresas anunciantes eran muy elevados. Sin embargo, en la sentencia del Kammergericht de Berlín de 9 de junio de 2000, en el asunto *C.Net*, *cit.*, y en la sentencia del Landgericht de Köln el 25 de agosto de 1999, en el asunto *Kidnet/Babynet*, *cit.*, dictada por el, se falló a favor de la protección de la base de datos. Para un estudio teórico de la exigencia de una relación riesgo-protección, *Vid.* T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», en «*New Directions in Copyright Law. Volume 2*», F. MACMILLAN (coord.), Edward Elgar, Massachusetts, 2006, p. 106.

⁷⁸ En este sentido, S. CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos», *cit.*, p. 107.

⁷⁹ *Vid.* sentencia de la Corte de Distrito de Rotterdam de 22 de agosto de 2000, en el asunto *Algemeen Dagblad a.o. v. Eureka*; sentencia del Tribunal Supremo alemán de 21 de julio de 2005, en el asunto *Hit Bilanz*, y de 18 de julio de 2003, en el asunto *Paper Boy*; sentencia de la Corte regional de Colonia de 27 de octubre de 2000; sentencia de la Corte de Munich de 1 de marzo de 2002.

⁸⁰ *Vid.* p. 12 del informe de 2005. Así, por ejemplo, la sentencia de la High Court of Justice (Chancery Division) de 9 de febrero de 2001, anteriormente citada (párrafos 31-37).

más relevantes del TJUE datan de 2004, 2008 y 2009 y que el acomodo de los órganos jurisdiccionales nacionales no es nunca una acción inmediata, sino que suele exigir aplicación efectiva —y reiterada— de la doctrina de dicho órgano europeo.

Un tercer grupo de problemas en la interpretación y aplicación de la Directiva es el relativo a la determinación del carácter sustancial o no de la parte del contenido de la base de datos utilizada por el tercero. De considerarse sustancial, el supuesto de hecho caerá en el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Directiva, siendo necesaria la autorización del fabricante para poder calificar dicho uso como legal. De entenderse no sustancial, la utilización se subsumirá en el artículo 8 de la Directiva, pasando a ser un derecho del usuario legítimo de la base de datos, con independencia del fin a que se destine. A pesar de la importancia de este concepto, qué ha de entenderse por parte sustancial es algo que la Directiva no explica.⁸¹ De hecho, éste es uno de los puntos de la Directiva que más críticas ha generado entre la doctrina.⁸²

Lo que sí aclara la norma europea es que la determinación del carácter sustancial puede hacerse cualitativa o cuantitativamente. Consideramos que ambos criterios de evaluación —si bien en mayor medida el caso del criterio cualitativo— deben ser aplicados en relación con dos parámetros. Por un lado, la inversión realizada por el fabricante. Por otro lado, el perjuicio en que, con respecto de dicha inversión —y su consiguiente recuperación—, el concreto acto de utilización no consentido se traduce. La tónica del análisis debe ser, por tanto, la conexión entre ambas realidades. De manera que parte sustancial será aquella cuya utilización por un tercero suponga un perjuicio en la explotación normal de la base de datos o los intereses económicos del fabricante. Dicha interpretación es la más equilibrada en relación con el conjunto de intereses en

⁸¹ En el texto de la Propuesta originaria de Directiva, sin embargo, sí existía una definición de parte no sustancial. El artículo 1.3 de ésta dictaba: «*por parte no sustancial se entiende aquellas partes de una base de datos cuya reproducción, considerada cuantitativa o cualitativamente en relación con la base de datos copiada, no suponga un perjuicio a los derechos exclusivos del autor de la base de datos*». En relación con ello, el apartado 8.4 de la Exposición de Motivos que acompañó dicha Propuesta inicial de Directiva declaraba: «*el término «parte no sustancial» es definido en el párrafo 3.º del artículo 1.º, pero la presente Directiva no puede fijar unos límites precisos sobre el volumen de elementos de la base de datos que puedan ser utilizados*». Sin embargo, la definición de parte no sustancial acabó desapareciendo del texto de la Directiva en el curso del procedimiento legislativo. Así, en la Posición Común del Consejo no se contiene descripción alguna de este concepto, ni motivación en relación con tal supresión.

⁸² Vid, entre otros, T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», cit., p. 118; C.D. FREEDMAN, «*Should Canada Enact a New Sui Generis Database Right?*», Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal, Núm. 13, 2002, p. 97; y H.B. HUGENHOLTZ, «*The New Database Right: Early Case Law from Europe*», cit., p. 2.

⁸³ En concreto, la nota 2.09 de dicha propuesta afirma «*El carácter sustancial de toda porción de la base de datos se determina en función del valor de la base de datos. (...) El valor de la base de datos se refiere a su valor comercial. Este valor consiste, por un lado, en inversiones directas efectuadas en la base de datos y, por el otro, en el valor comercial o el valor comercial previsto de la base de datos*».

juego. Además, esta apreciación coincide con la postura defendida por la Unión Europea en la Propuesta de Tratado OMPI sobre la protección de las bases de datos, que incluyó en sus notas una referencia a esta cuestión.⁸³ Con todo, dicha propuesta de texto internacional no puede ser utilizada para interpretar un concepto de la Directiva.⁸⁴

En cuanto al criterio cuantitativo, el TJ relaciona el concepto de parte sustancial con el volumen o cantidad de datos extraídos y/o reutilizados, en relación con el total de los datos contenidos en esa base de datos.⁸⁵ Por tanto, se utiliza un criterio relativo, según el cual, a la hora de determinar esta sustancialidad desde el punto de vista cuantitativo se debe efectuar una comparación entre el volumen de datos, obras u otros elementos de que se trate y la totalidad del contenido de la base de datos en cuestión.⁸⁶ Por el contrario el volumen del contenido de la base de datos en la que los elementos procedentes de una base de datos protegida por el derecho *sui generis* hayan sido transferidos carece de relevancia a estos efectos.⁸⁷ De la jurisprudencia del TJUE se deduce la intención de otorgar una restringida interpretación al criterio cuantitativo de evaluación de la sustancialidad, dado el riesgo de omnicomprensión que se derivaría de un holgado entendimiento de éste.⁸⁸

El criterio cualitativo se refiere a la magnitud de la inversión destinada a la obtención, la verificación o la presentación del contenido del objeto del acto de extracción y/o reutilización.⁸⁹ Por tanto, a diferencia de lo que ocurre con la

⁸⁴ Lo contrario supondría un incumplimiento de las consecuencias jurídicas interpretativas de todo término con rango de concepto de Derecho europeo como es el derecho *sui generis*. Vid. S. LÓPEZ MAZA y G. MINERO ALEJANDRE, «El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)», *cit.*, pp. 95-98.

⁸⁵ Vid. STJUE de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, *cit.*, párrafo 70.

⁸⁶ Con ello, el TJUE desechaba la otra alternativa, esto es, el criterio absoluto, según el cual la sustancialidad de la parte de que se trate debe apreciarse en sí misma, sin comparación alguna con respecto del total de la base de datos concreta. Sin embargo, este criterio relativo tiene alguna desventaja que el criterio absoluto, por el contrario, no produce. Así, la evaluación en términos relativos tiende a perjudicar a los fabricantes de grandes bases de datos y a favorecer a las pequeñas. Vid. Conclusiones de la Abogada General Stix-Hackl en el asunto *British Horseracing Board*, párrafos 74-76. Vid, asimismo, T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», *cit.* pp. 118 y 119.

⁸⁷ Vid. STJUE de 5 de marzo de 2009, *Apis v. Lakorda*, *cit.*, párrafo 60. En contra, M.A. BOUZA LÓPEZ, «La protección jurídica de las bases de datos: nuevos desarrollos», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XVII, 1996, pp. 1073-1081.

⁸⁸ Con carácter general se puede afirmar que, en aquellos supuestos en los que el TJUE ha tenido ocasión de aplicar este criterio de evaluación, se ha mostrado bastante reacio a calificar la concreta parte afectada como parte sustancial. Vid. STJUE de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, *cit.*, párrafo 74.

⁸⁹ Vid. STJUE de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, *cit.*, párrafos 71 y 76; STJUE de 5 de marzo de 2009, *Apis v. Lakorda*, *cit.*, párrafos 59 y 66. Para un análisis de esta cuestión, Vid., entre otros, E. DERCLAYE, «Database Sui Generis: What Is A Substantial Investment? A Tentative Definition», *IIC*, 2005, Vol. 36, p. 2 y M. LEISTNER, «The Protection of Databases», en «*Research Handbook of the Future of EU Copyright*», E. DERCLAYE (coord.), 2009, p. 439 y «Legal

evaluación cuantitativa, el criterio de determinación es absoluto. Esto es, la sustancialidad de la parte de que se trate debe apreciarse en sí misma, sin comparación alguna con respecto del total de la base de datos concreta. El valor intrínseco de los elementos contenidos en la base de datos a los que afecta el acto de extracción y/o reutilización —esto es, el valor que tales elementos tengan fuera de esa base de datos o con independencia del resto de elementos que conforman el contenido de ésta— no puede constituir un criterio pertinente o relevante a la hora de determinar el carácter sustancial de la parte utilizada.⁹⁰

El TJUE hace especial hincapié en que la evaluación cualitativa debe poder realizarse con independencia del carácter cuantitativamente sustancial que el contenido extraído y/o reutilizado pueda tener o no respecto del contenido global de la base de datos protegida de la que forma parte. Así, una parte cuantitativamente insignificante del contenido de una base de datos puede representar, en términos de obtención, de verificación o de presentación, una importante inversión humana, técnica o financiera y, por ello, constituir, desde un punto de vista cualitativo, una parte sustancial del contenido de la base de datos de la que forma parte.⁹¹ El supuesto contrario, si bien menos común, consideramos que también es posible. Esto es, también una parte que desde un punto de vista cualitativo no pueda ser calificada de sustancial va a poder serlo, sin embargo, recurriendo a un criterio de evaluación cuantitativo.⁹² Generalmente ello se dará cuando la inversión realizada por el fabricante en la elaboración de esa concreta parte no se puede determinar o bien cuando, determinada, no quepa calificarla de sustancial; pero, por el contrario, sí pueda ser considerada sustancial atendiendo a la proporción cuantitativa que supone con respecto de la totalidad de la base de datos afectada.

Junto al criterio de la cuantía de la inversión realizada por el fabricante, debe tenerse en cuenta también a los efectos de valorar el concepto de parte sustancial el perjuicio en que el concreto acto de utilización no consentida se produce. En nuestra opinión, el concepto de perjuicio no debe entenderse referido

Protection for the Database Maker-Initial Experience from a German Point of View», *IIC*, 2002, n.º 33, pp. 452 y ss.

⁹⁰ *Vid.* STJUE de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, *cit.*, párrafos 71, 72 y 76; STJUE de 5 de marzo de 2009, *Apis v. Lakorda*, *cit.*, párrafos 66 y 67. Para un interesante análisis de la cuestión, *Vid.* M. LEISTNER, «*The Protection of Databases*», *cit.*, p. 439.

⁹¹ Aplicando este criterio de evaluación, es frecuente que partes pequeñas en el conjunto de la base de datos revistan un carácter sustancial, dada la inversión realizada en ellas para conseguir que figuren en esa base de datos en la manera —sistemática, exacta, etc.— en que lo hacen. Con esta interpretación se superan, por tanto, las desventajas de la aplicación única del criterio cuantitativo. Así se pronuncia el TJUE respecto de sentencias no publicadas oficialmente en medios accesibles al público, en cuya obtención se había destinado una gran inversión. *Vid.* STJUE de 5 de marzo de 2009, *Apis v. Lakorda*, *cit.*, párrafo 68.

⁹² Por tanto, procede desestimar la tesis según la cual para que el uso de una parte sustancial a la luz de un criterio cualitativo suponga una infracción del derecho *sui generis* deberá implicar en todo caso un determinado volumen mínimo desde el punto de vista cuantitativo. *Vid.* párrafo 72 *in fine* de las Conclusiones Generales al asunto *British Horseracing Board*, *cit.*

únicamente a los modos de explotación que hayan sido o sean utilizados *de manera efectiva* por el fabricante de la base de datos utilizada, sino también a aquellas modalidades de explotación que pudieran ser utilizadas, de manera objetiva y no meramente potencial, por éste. En definitiva, se trata de proteger la explotación de la base de datos que se lleve o, en su caso, pueda llevarse a cabo en circunstancias normales, siempre, claro está, que este último supuesto no tenga un carácter meramente hipotético, sino que se acomode a la realidad del fabricante concreto.⁹³

Un caso especialmente interesante es el litigio que enfrentaba a las editoriales *Aranzadi* y *El Derecho*, al que anteriormente nos hemos referido.⁹⁴ Demandante y demandado son empresas editoriales competidoras dentro de las publicaciones jurídicas y las concretas bases de datos sobre las que versa el litigio tienen un mismo objeto, un mismo mercado objetivo y una misma forma de explotación. Sin embargo, debe distinguirse entre el modo de explotación efectivamente utilizado por el fabricante (comercialización de bases de datos de contenido jurídico en formato CD-ROM) y las modalidades de explotación que, sin serlo efectivamente, pudieran ser utilizadas, de manera objetiva y no meramente potencial, por el fabricante (la adjudicación del concurso público para proveer de bases jurídicas al cuerpo de la Administración de Justicia del Estado). Respecto del primer supuesto, el perjuicio a la inversión sustancial de *Aranzadi* producido por los actos de extracción y reutilización de los contenidos llevados a cabo por *El Derecho* es evidente. Dicho perjuicio habrá de medirse en la remuneración que la actora hubiera percibido de haber autorizado la reutilización de parte de su base de datos correspondiente al período al que se refería el concurso público.

Sin embargo, no puede entenderse producido aquí el segundo supuesto. Esto es, la posibilidad de medir el perjuicio a la inversión del fabricante en base a modalidades de explotación que, si bien no son utilizadas efectivamente por el fabricante para con esa base de datos concreta, sí podrían ser empleadas por éste de manera objetiva. La adjudicación del concurso público a *Aranzadi* no puede considerarse una de estas modalidades de explotación objetiva pero no efectivamente utilizables. En el análisis de las plausibles formas de explotación de una concreta base de datos, hay que emplear mucha cautela para evitar el

⁹³ Piénsese, por ejemplo, en el supuesto de una base de datos protegida por el derecho *sui generis* en la que figure publicidad. El perjuicio producido por el tercero con el uso no autorizado de partes sustanciales del contenido no se limitará a la posible remuneración que el fabricante originario hubiera percibido de haber autorizado la extracción o la reutilización, en caso de ser ésta onerosa. La elusión o disminución del número de usuarios o visitas computadas a efectos de ingresos por publicidad constituirá, asimismo, un perjuicio en la explotación normal de la base de datos, aún cuando la base de datos en la que se inserten posteriormente dichos contenidos extraídos no corresponda estrictamente con la concreta modalidad de explotación de la base de datos originaria. Dicha afirmación no podrá mantenerse, sin embargo, cuando las modalidades de explotación de la base de datos infractora no puedan entenderse efectiva u objetivamente utilizables por el fabricante originario.

⁹⁴ SJPI núm.13 de Madrid, de 24 de julio de 2001.

riesgo de resultar omnicomprendidos. Así, en el caso concreto, no puede entenderse que el perjuicio causado a *Aranzadi* por la actuación de *El Derecho* fuera la falta de adjudicación del concurso. De una evaluación objetiva se deduce que *Aranzadi*, aún en el caso de no haber presentado *El Derecho* su propuesta infractora, no hubiese sido la adjudicataria. En consecuencia, no pueden considerarse como perjuicios a la inversión de *Aranzadi* la repercusión que la adjudicación tuvo para *El Derecho*, en su propia publicidad, así como en el presumible incremento de ventas en los distintos operadores jurídicos, abogados, procuradores, etc., al suministrarse los CD-ROM de la base de datos de esta editorial a los diferentes órganos jurisdiccionales.

Finalmente, en otro grupo de problemas aplicativos podría subsumirse la interpretación de los conceptos obtención, verificación y presentación de los contenidos de la base de datos. Actividades en las que debe haberse empleado la inversión sustancial merecedora de la protección *sui generis*. Conscientes de que el contenido de la mayoría de bases de datos está conformado por datos o información en un sentido amplio y de que, en muchas ocasiones, el propio fabricante de estructura de la base de datos es, asimismo, creador del contenido insertado en ésta, los órganos jurisdiccionales holandeses venían aplicando desde 1998 la denominada teoría *spin-off* o del producto derivado, con la que se restringe el ámbito de aplicación del derecho *sui generis* y, con ello, se otorga una mayor cuota de asignación para el dominio público.⁹⁵ Para ser protegible, la inversión habrá de estar única y exclusivamente destinada a la elaboración de la base de datos —esto es, a la obtención de los contenidos o, en su caso, a la verificación y/o presentación de éstos—. No serán protegibles, pues, las bases de datos que sean productos derivados.⁹⁶ Por tanto, esta doctrina asegura

⁹⁵ Dicha teoría tiene un origen legislativo, las discusiones originadas en el seno del Parlamento durante la redacción de la transposición de la Directiva. Vid. Informe Parlamentario de 13 de octubre de 1998 (TK 26108 n.º 5, p. 4-5) y Memorándum en respuesta al Informe, Cámara de Diputados, de 22 de diciembre de 1998 (TK 26108 n.º 6, p.5) <http://www.houseofrepresentatives.nl/>. Pero seguidamente fue adoptada por las autoridades nacionales de la competencia y por los jueces y tribunales holandeses. Vid., entre otras, la decisión de 10 de septiembre de 1998 de la *Nederlandse Mededingingsautoriteit* (autoridad holandesa de la competencia) y las sentencias de la Corte de Apelación de La Haya de 30 de enero de 2001, asunto *Nederlandse Omroep Stichting (NOS) v. De Telegraaf*, asunto 99/165; de la Corte de Apelación de La Haya de 21 de diciembre de 2000, en el asunto *NVM v. De Telegraaf*; la de 30 de enero de 2001 y la de la Corte de Apelación de Arnhem («*Gerechtshof te Arnhem*»), de 15 de abril de 1997, en el asunto *KPN v. Denda International and others*. Para un análisis de la doctrina holandesa, Vid., P. B. HUGENHOLTZ, «*Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive. The 'Spin-Off' Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe*», cit.; y T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», cit., p. 107.

⁹⁶ Según esta tesis, en el análisis de las inversiones merecedoras de protección, habrán de distinguirse dos etapas en la producción de una base de datos. Una primera fase de creación de los datos —o de las obras o de los otros elementos— y un posterior período de búsqueda y recopilación de los contenidos que desean insertarse en la base de datos. El tercer y cuarto estadio serían la verificación y la presentación de esos contenidos buscados y seleccionados. Solamente las inversiones subsumibles en alguno de estos tres últimos estadios serán merecedoras de la protección *sui generis*, en caso de ser sustanciales.

la falta de protección por la vía *sui generis* de las bases de datos de fuente única, pues éstas suelen tratarse, por regla general, de productos derivados de otra actividad principal.⁹⁷ El TJUE hizo suya esta tesis, defendiéndose con ello de las críticas vertidas por ciertos sectores de la doctrina, que consideraban que el objeto protegido por el derecho *sui generis* no era la inversión destinada a la obtención de información *ya existente*, sino la información en sí misma considerada —y, por tanto, la inversión en la creación *ex novo* de ésta—.⁹⁸

La dificultad estriba en la delimitación práctica en cada caso concreto entre la obtención de datos —relevante a los efectos de determinar la inversión sustancial protegible por el derecho *sui generis*— y la generación o creación de datos —irrelevante a tales efectos—.⁹⁹ En los supuestos examinados el TJ falló en contra del otorgamiento de este derecho, por un lado, respecto de la actividad consistente en la selección, con el propósito de la organización de carreras hípiacas, de los caballos que participarían en ellas y, por otro lado, a las actividades relacionadas con la organización de los partidos de fútbol de las ligas de Inglaterra y Escocia, mediante las cuales se venían a determinar las fechas, horarios y lugares de celebración de los encuentros entre los equipos de dichas ligas, con vistas a la utilización de unos y otros datos en las consiguientes bases de datos. A pesar del carácter sustancial de los gastos en que dichas actividades se traducían —en el caso de las ligas de fútbol, el coste anual superada con creces los dos millones de libras esterlinas—, el TJ concluye que tal inversión se hizo para la creación de los datos en sí, pero no en la obtención de unos datos ya existentes que pasen desde ese momento a formar parte del conteni-

⁹⁷ Quedarán fuera, por tanto, aquellas bases de datos de fuente única en las que la falta de otras fuentes alternativas de acceso a los contenidos de éstas se deba a las altas barreras naturales de entrada en el mercado, que desalientan la creación de competencia.

⁹⁸ Con la adopción de la doctrina *spin-off* se trata de lograr un equilibrio entre la necesidad de proteger las bases de datos y el libre acceso a la información. Con ello, se buscaba acallar las críticas que hasta ese momento habían sido vertidas en contra de la creación de este nuevo derecho. Entre los autores críticos con el potencial del derecho *sui generis* para restringir el libre acceso a la información cabe destacar a N. MALLETT-POUJOL, «La directive concernant la protection juridique des bases de données: la gageure de la protection privative», *cit.*, p. 10; J.H. REICHMAN y P. SAMUELSON, «Intellectual Property Rights in Data?», *Vanderbilt Law Review*, Núm. 50, 1997, p. 51; G. WESTKAMP, «Protecting Databases Under US and European Law-Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts», *cit.*, pp. 772, 801 y ss; S. M. MAURER, P. B. HUGENHOLTZ, H. J. ONSRUD, «Europe's Database Experiment», *Science Magazine*, n.º 294, octubre 2001, p. 798. Para una interesante análisis de la cuestión, *Vid.* E. DERCLAYE, «Database Sui Generis Right: Should We Adopt The Spin-off Theory?», *EIPR*, n.º 26, 2004, pp. 402-413; G. KOUMANTOS, «Les bases de données dans la directive communautaire», *RIDA*, n.º 171, 1997, p. 116; y M. LEISTNER, «The Protection Of Databases», en «*Research Handbock Of The Future of EU Copyright*», *cit.*, pp. 438 y ss.

⁹⁹ En este sentido se han pronunciado también, entre otros, M. LEISTNER, «The Protection of Databases», *cit.*, pp. 436-437. E. DERCLAYE, «Intellectual Property Rights On Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases», *cit.*, pp. 284 y ss; M. J. DAVISON, y P. B. HUGENHOLTZ, «Football Fixtures, Horse Races And Spin-offs: The ECJ Domesticates The Database Right», *EIPR*, 2005, Vol. 24, N.º 3, pp. 114 y ss; y MASON, «Creation of Database or Creation of Data: Crucial Choices in the Matter of Database Protection», *EIPR*, 2006, n.º 8 (5), pp. 261-267.

do de la base de datos que se pretende elaborar.¹⁰⁰ La decisión del TJ supuso la falta de cobertura de las correspondientes bases de datos por el derecho *sui generis*, lo cual implica la inexistencia de cualquier protección por la vía de la propiedad intelectual, dada la falta de originalidad de los criterios de selección y disposición y, por ello, la imposibilidad de quedar éstas tuteladas por el derecho de autor que la Directiva configura, al carecer sus de todo ápice de originalidad.

Sin embargo, el TJUE vino a introducir una excepción a la doctrina *spin-off*, con la que no deja cerrada la puerta a la protección por el derecho *sui generis* de los fabricantes de las bases de datos que sean, a su vez, los primeros fabricantes de los contenidos de esas bases de datos dentro de su actividad principal. El matiz introducido por el TJ es coherente con una interpretación estrictamente literal de la propia Directiva. La letra de la norma europea no hace alusión alguna a la necesidad de que la elaboración de la base de datos deba ser la actividad principal —o, por lo menos, no secundaria— del fabricante. Para la protección de las bases de datos *spin-off* el TJUE exige la acreditación de la independencia de los recursos empleados en la posterior obtención, verificación o presentación, frente a los utilizados en la actividad principal, así como la prueba general del carácter sustancial de la inversión en la obtención, verificación o presentación.¹⁰¹ No se exige, sin embargo, la prueba de la inde-

¹⁰⁰ Vid. SSTJUE 9 de noviembre de 2004 *British Horseracing Board*, cit., párrafo 38; *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit., párrafo 49; *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, cit., párrafo 46; *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit., párrafo 33. La tesis sostenida por la Abogada General Sitx-Hackl había sido la contraria. Vid. párrafos 47-49 de las Conclusiones al asunto *British Horseracing Board*, cit., párrafos 67-69 de las Conclusiones al asunto *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, cit.; párrafos 57-59 de las Conclusiones al asunto *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit.; y párrafos 73-75 de las Conclusiones al asunto *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit. La aplicación por el TJ de la teoría al caso concreto, y no su mera exposición teórica, es un acto loable, a efectos de la aclaración que ésta supone de un concepto —el de obtención— que, a pesar de su carácter europeo, sigue caracterizándose por su indeterminación jurídica. Sin embargo, tal actuación es contraria al consagrado principio rector de la actuación del máximo órgano jurisdiccional, según el cual éste no puede entrar en cuestiones de hecho ni resolver el caso concreto relativo al litigio principal sobre el que versa la cuestión prejudicial. Con todo, la respuesta dada puede justificarse en la medida en que se trataba de introducir, con validez en la totalidad del ordenamiento jurídico europeo, una nueva doctrina jurisprudencial en la que su mera exposición teórica, dada la ausencia de un precedente anterior a nivel supranacional, generaría graves dificultades en su entendimiento. Para un análisis de los límites de la actuación del TJUE en la resolución de cuestiones prejudiciales, Vid. R. ALONSO GARCÍA., «Sistema jurídico de la Unión Europea», Thomson-Civitas, Madrid, 1997, pp. 213-217; y D. RUIZ JARABO, «El juez nacional como juez comunitario», Civitas, Madrid, 1993, p. 157-165.

¹⁰¹ «La circunstancia de que la constitución de una base de datos esté ligada al ejercicio de una actividad principal en cuyo marco la persona que constituye la base de datos es también creador de los contenidos de la misma no excluye, por sí sola, que esa persona pueda reclamar la protección que confiere el derecho *sui generis*, con tal de que acredite que la obtención de los referidos datos, su verificación o su presentación sí supusieron una inversión sustancial, desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, independiente de los recursos utilizados para la creación de los datos en cuestión». Vid. SSTJUE de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, cit., (párrafos 35-36); *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit., (párrafos 45-46); *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, cit., (párrafos 39-40); y *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit., (párrafos 29-30). La carga de la prueba, por tanto, será

pendencia del posterior uso de esa base de datos. Así, una base de datos que, cumpliendo las exigencias de prueba expuestas —independencia y sustancialidad—, sea empleada exclusivamente para el uso interno de una empresa o de sus trabajadores —mediante el uso de una intranet, por ejemplo— podrá ser protegida por el derecho *sui generis*.¹⁰²

Ciertamente, a través de esta vía excepcional concebida por el TJ para los supuestos de inversión independiente, los fabricantes de este tipo de bases de datos, que son un subproducto o secuela de su actividad principal, pueden recibir el incentivo jurídico necesario que les lleve a tomar la decisión de perfeccionar las bases de datos subproductos de su actividad principal, destinando para ello una inversión sustancial independiente que les haga merecedores de la tutela del derecho *sui generis*. Sin embargo, como posteriormente se expondrá, el uso generalizado de esta excepción en manos de los fabricantes *spin-off* ha llevado a convertirla en la práctica en regla general, en contra de la voluntad del TJUE.

Si bien en la jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional europeo tal excepción únicamente se planteaba en términos teóricos, los juzgadores nacionales sí han hecho una aplicación práctica de ésta. Una de las primeras sentencias españolas que aplican la doctrina *spin-off* se refiere a las páginas web de

doble y de naturaleza acumulativa y, además, el orden de ésta se invertirá. De manera que primero se exigirá la demostración de la independencia y, solo cuando ésta se estime suficientemente justificada, se pasará al análisis rutinario de la prueba de la sustancialidad. Sin embargo, este pronunciamiento no es originario del TJ. Algunas sentencias francesas ya habían adoptado una tesis similar varios años antes. Entre ellas la sentencia de la Corte de primera instancia de París, de 22 de junio de 1999, en el asunto *Groupe Miller Freeman v. Tigest* (686 PIBD III-494); sentencia de la Corte de Apelación de París de 12 de septiembre de 2001, en el asunto *Legipresse* (740 PIBD III-198-201); sentencia de la Corte de Apelación de París de 20 de marzo de 2002, en el asunto *Construct Data Verlag v. Redd Expositions France* (746 PIBD III-331-334); sentencia del Tribunal de Comercio de París, de 18 de junio de 1999, en el asunto *France Télécom v. MA Editions*, reseñada en *Droit de l'informatique & des télécoms*, núm. 57, 1999; y sentencia de la Corte de Apelación de París, de 18 de junio de 1999, en el asunto *Groupe Moniteur and others v. Observatoire des Marchés Publics*. Para un comentario de estas sentencias, *Vid.* F. POLLAUD-DULLIAN, «*La protection du producteur de bases de données, Paris, 4ème ch. A, 12 septembre 2001, Sarl Tigest c/ Sté Reed Expositions*», *cit.*, pp. 25-31; y N. MALLEY-POUJOL, «*Protection des bases de données*», *cit.*, p. 13. *Vid.*, asimismo, la sentencia del Bundesgerichtshof alemán de 6 de mayo de 1999, en el asunto *Tele-Info-CD*, *cit.* —así como los otros tres casos sobre los que dicho órgano dictó sentencia ese mismo día—; sentencia de la Corte de Apelación de Berlín, de 9 de junio de 2000, en el asunto *C. Net*; sentencia de la Corte de Distrito de Almelo de 6 de diciembre de 2000, en el asunto *KPN v. Denda International and others*. En todas ellas se declara que aunque las bases de datos fueran productos derivados de la actividad principal del actor, la inversión destinada al tratamiento informático necesario para ponerlos a disposición del público debía ser tenida en consideración a los efectos de su protección por el derecho *sui generis*.

¹⁰² Así, en su sentencia de 22 de marzo de 2002, en el asunto *NVM v. Telegraaf NV*, conocida como sentencia *ElCheapo.nl*, el Tribunal Supremo holandés declaraba que la protección de la base de datos por el derecho *sui generis* y el propósito para el que dicha base de datos se pueda posteriormente utilizar son cuestiones diferenciadas y que este segundo extremo no forma parte de los requisitos para la protección. Para un comentario de esta sentencia, *Vid.* C. GIELEN, «*Netherlands: Database Rights: Unlicensed Data Mining*», *E.I.P.R.*, 2002, 24 (8), pp. 131-132.

compañías aéreas. El juzgador consideró que «en ningún caso cabe hablar de inversión en la obtención o verificación de datos, sino, en su caso, de inversión en la generación de sus propios datos, y en el tratamiento informático necesario para garantizar la fiabilidad del sistema y su accesibilidad». El fallo fue contrario al otorgamiento a la actora de la protección *sui generis* prevista en el artículo 133 LPI, puesto que «en definitiva, no ha desplegado ninguna actividad destinada a localizar y recopilar una información preexistente, ni ha comprobado que esa información previa sea veraz».¹⁰³ De la literalidad de tales afirmaciones se deduce la aceptación de la matización introducida por el TJ a la doctrina holandesa—y no solo de la tradicional tesis jurisprudencial neerlandesa—. De manera que el fallo se explica por la falta de prueba por parte de la compañía demandante de la existencia de una inversión en la obtención, en la verificación y/o en la presentación de tales datos, independiente de los recursos empleados en la creación de estos —destinados a la llevanza de la actividad principal de transporte aéreo—.¹⁰⁴

La labor realizada por el máximo órgano jurisprudencial europeo —así como por los diversos órganos jurisprudenciales nacionales remitentes de las cuestiones prejudiciales— es loable, si bien lo deseable hubiera sido que la propia norma europea se caracterizara por una mayor claridad y una menor indeterminación jurídica.¹⁰⁵ Con todo, el perfil de muchos de los conceptos contenidos en la Directiva sigue precisando de una mayor definición. La solución habrá de venir de manos del planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales de interpretación ante el TJUE. En el apartado II.1.4 se realizarán algunas observaciones en relación con el impacto y las consecuencias prácticas que tiene la jurisprudencia europea recaída hasta el momento.

¹⁰³ La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona de 11 de febrero de 2009 (AC 2009/229), anteriormente citada, resuelve un litigio entre *Ryanair* y *Edreams*. *Ryanair* alegaba que *Edreams* había infringido su derecho *sui generis* al extraer y reutilizar los datos contenidos en su página web referidos a los horarios y precios de sus vuelos. El juez consideró que la actora no pudo demostrar haber destinado una inversión lo suficientemente sustancial en la obtención, verificación y presentación de sus contenidos, sino solamente en la creación de los datos contenidos en su página web —en la determinación de las fechas, horarios y precios de sus vuelos—. Luego su base de datos —esto es, su página web— no gozaba de la protección del derecho *sui generis*. No entró, pues, a analizar si ha existido extracción y/o reutilización ilegítima.

¹⁰⁴ Seguramente, la prueba de la contratación de los diseñadores y programadores web a los que se les encargó el diseño y el mantenimiento de la citada página web no fue considerada suficiente para entender demostrada una inversión en la obtención, en la verificación y/o en la presentación, autónoma de los recursos que dicha compañía emplea en la prestación del servicio de transporte aéreo que constituye su actividad principal. Hubiera sido deseable un razonamiento más detallado de los motivos de la denegación de la tutela *sui generis*. En el siguiente apartado reformularemos el concepto de presentación, así como el de inversión independiente presente en la citada jurisprudencia del TJUE para aplicarlo al contexto actual, en el que la mayoría de empresas necesitan de páginas webs —bases de datos— para llevar a cabo su actividad principal. Las compañías de transporte aéreo, por lo general, están entre estos supuestos.

1.3. Opinión de los colectivos afectados por la regulación

En general, las empresas del sector consultadas son conscientes de la existencia del derecho *sui generis* y la opinión que éste les merece es positiva; en todo caso, más efectiva y robusta que la que regiría de no haberse adoptado la Directiva.¹⁰⁶ Asimismo, los fabricantes encuestados vinculan a la creación de este nuevo derecho el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio y la mejora de las ya existentes en el mercado de las bases de datos así como la emanación de una sensación de certeza y seguridad jurídica instaurada en el sector por la presente regulación. Sin embargo, en general, echan en falta una total armonización de la protección otorgada, esto es, una uniformidad real y práctica de los criterios jurisdiccionales utilizados para resolver los litigios planteados.¹⁰⁷ Asimismo, algunos fabricantes de bases de datos secundarias —esto es, bases de datos cuya elaboración requiere, a su vez, la reutilización de contenidos de otras bases de datos— se quejan del incremento de los costes de fabricación que el derecho *sui generis* ha supuesto, traducido en las cuantías que han de ser satisfechas por el otorgamiento de las correspondientes licencias.¹⁰⁸ Con todo, existe un interés general en el mantenimiento del derecho *sui generis*.¹⁰⁹

Llama la atención el cambio de actitud de los principales lobbies y grupos de interés, sobre todo en el sector editorial. Durante los primeros estadios de la creación de la Directiva éstos renegaban airoosamente de la instauración del derecho *sui generis*, ante la amenaza de ver incrementados considerablemente sus costes de fabricación. Sin embargo, pasados dichos prolegómenos entendieron que la nueva tutela configurada por el legislador europeo se traduciría en un aumento de sus ventas y una correlativa disminución de las tasas de piratería de sus productos.¹¹⁰ Dicha postura todavía es mantenida en el momento actual,

¹⁰⁵ Ésta es la opinión general de la doctrina y de las instancias comunitarias. *Vid.*, en este sentido, el texto del speech pronunciado por J. REINBOTHE el 4 de abril de 2002, «*A Review of the Last Ten Years and a Look at what Lies Ahead: Copyright and Related Rights in the European Union*», Tenth Annual Conference on the International IP Law and Policy, Fordham University School of Law, New York, *cit.*

¹⁰⁶ El 75% de los fabricantes de bases de datos encuestados declaran ser conscientes de la existencia de una tutela *sui generis*, adicional a la protección autoral de sus bases de datos y el 80% de éstos dicen sentirse «*protegidos*» o «*muy protegidos*» por el derecho *sui generis*. *Vid.* apartado 4.1.3, p. 12 del informe de 2005 de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios.

¹⁰⁷ El 31% de los encuestados considera que siguen existiendo grandes diferencias en la regulación y aplicación del derecho *sui generis* que se lleva a cabo en los distintos Estados miembros. *Vid.* pp. 12-13 del citado informe.

¹⁰⁸ En este caso el informe de 2005 no clarifica el porcentaje exacto de encuestados que respondieron en este sentido, sino que simplemente habla en «*términos generales*» (p. 13). Este parecer se recoge, asimismo, en varias de las opiniones remitidas a la Comisión por los particulares, publicadas un año más tarde en la página web oficial de esta institución europea.

¹⁰⁹ El 90% de los encuestados se pronuncia a favor de esta opción. *Vid.* p. 13 del citado informe.

¹¹⁰ En este sentido, S. CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos», *cit.*, p. 68, quien cita, a su vez, a G. METAXAS, «Protection of Databases: Quietly Steering in the Wrong Direction?», *cit.*, pp. 227 y 233-234. Para un análisis del funcionamiento general de los grupos de interés en el ámbito de la propiedad intelectual, *Vid.* el prólogo realizado por A. CARRAS-

si bien los fabricantes son conscientes de que el estancamiento de sus ventas viene producido más por la crisis económica global, que por el declive del sector. Ante esta situación, dichos fabricantes, conscientes de los peligros de la sobreproducción de bases de datos y del indeseable exceso de oferta que una demanda decreciente no puede consumir en su integridad, no han tratado de aumentar sus niveles de fabricación, lo cual se refleja en las estadísticas que se comentarán a continuación. Apuestan, sin embargo, por la mejora de la calidad de sus bases de datos —tanto en sus sistemas de búsqueda y recuperación, como en la ampliación del volumen de contenidos— y el aprovechamiento de las posibilidades que les ofrecen las tecnologías digitales y los nuevos canales de explotación, así como por la tutela de sus bases de datos mediante la introducción de fuertes medidas tecnológicas de protección.

1.4. Impacto de la interpretación del derecho *sui generis* por el TJUE

Como se indicó anteriormente, la adopción por el TJUE de la doctrina *spin-off* supone la reducción del ámbito de aplicación del derecho *sui generis* y, con ello, la mayor extensión del dominio público en relación con las bases de datos de fuente única, cuyos contenidos son creados por el propio fabricante de la base de datos.¹¹¹ Sin embargo, la configuración, acto seguido, de una excepción a la citada jurisprudencia holandesa hace papel mojado las aparentes ventajas de la doctrina *spin-off*. La prueba de la independencia de los recursos empleados en la llevanza de la actividad social principal —y, con ello, de los propios contenidos de la base de datos— frente a las inversiones destinadas a la elaboración de la base de datos se convierte en un mero trámite, sin mayores dificultades para un fabricante medio que la simple presentación de asientos contables en los que unos y otros recursos aparezcan desmontados en anotaciones autónomas. La virtualidad práctica y la facilidad de prueba de la excepción introducida por el máximo órgano jurisdiccional europeo es tal que su uso generalizado supone la negación por parte del TJUE de la tradición jurisprudencial holandesa.¹¹²

CO PERERA al trabajo de E. FERNÁNDEZ MASIÁ, «La protección de los programas de ordenador en España», Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 18. ss.

¹¹¹ Como consecuencia de esta jurisprudencia, en principio, van a quedar excluidas de la protección del derecho *sui generis* los productores de bases de datos que anteriormente —antes de dictarse tales fallos, pero después de la adopción de la Directiva— sí podían merecerla a la luz de las transposiciones de la norma europea llevadas a cabo en los ordenamientos nacionales —en las que se implementa el artículo 7.1.de la Directiva, pero no se hace alusión alguna a la exclusión de la creación de los datos-, como podían ser, entre otros, los creadores del contenido de las enciclopedias o de mapas, los entes de radiotelevisión con respecto a la información de su programación y los organismos públicos, que, en cierto modo, mediante algunas actuaciones crean datos *ex novo* —así, por ejemplo, el Catastro o el Registro de la Propiedad, en algunos casos-.

¹¹² La mera comparación de las consecuencias de ambas tesis jurisprudenciales hace llegar a esta conclusión. De aplicarse la doctrina *spin-off* holandesa ninguna base de datos subproducto de otra actividad principal distinta de la elaboración de bases de datos gozará de la protección del derecho *sui generis*. En cambio, según la jurisprudencia del TJUE las bases de datos que sean productos derivados de una actividad principal quedarán también protegidas, salvo que el fabricante no

Debe tenerse en cuenta que la prueba de la independencia de los recursos empleados —y de la sustancialidad de la inversión en la elaboración de la base de datos— asegurará al fabricante el control sobre el uso del contenido de su base de datos. Cuando dicho contenido esté conformado por obras o prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, el riesgo de abuso del monopolio jurídico en el que el derecho *sui generis* se traduce no será mayor que el que pueda existir con respecto del derecho de autor o de los derechos afines que puedan recaer sobre las obras o prestaciones protegidas, ya sea en el entorno de una base de datos o en cualquier otro producto cultural. Sin embargo, cuando el contenido de una base de datos lo constituye única y exclusivamente la información y la base de datos en la que ésta se incluye es la única forma de acceso a esos datos, el peligro se multiplica. El monopolio jurídico no sólo implica un monopolio económico, toda vez que el fabricante de la base de datos y de los datos contenidos en ella goza de una situación monopolística en relación con la creación *ex novo* de la información. Dicho monopolio se extiende sobre un producto, la información, cuyo ámbito está vetado, junto con las ideas, para la ratio de protección de la propiedad intelectual. Cuando tal información afecta a valores sociales considerados importantes en un Estado de Derecho el problema se lee en términos de restricción del libre acceso y disposición de la información.¹¹³

La conexión protección —origen de los datos— posibilidad de crear fuentes alternativas se resquebraja con la introducción de la excepción ideada por el TJUE. La aplicación práctica de la citada excepción equivale a declarar la irrelevancia absoluta del hecho de que los datos contenidos en la base de datos protegida no puedan ser obtenidos de manera autónoma, independiente, tanto por competidores, como por proveedores de servicios o productos en mercados secundarios, así como por los propios usuarios. Si bien un viraje del TJUE con respecto de su jurisprudencia es ciertamente improbable, algunas matizaciones son realmente necesarias, con el fin de evitar el indeseable resultado al que acaba de hacerse referencia.¹¹⁴

logre probar la independencia entre los recursos empleados en la realización de la actividad principal —y, con ello, en la propia creación de datos derivada automáticamente de dicha actividad principal— y las inversiones en la posterior elaboración de la base de datos, así como el carácter sustancial de estas últimas. Con todo, la interpretación dada por el TJ da lugar a una consecuencia negativa: la creación de sistemas alternativos que permitan eludir la aplicación del criterio de la *creación* y la *obtención* y conseguir así la protección del derecho *sui generis*, mediante el encargo de actividades a supuestos terceros distintos del fabricante, presentando posteriormente los correspondientes contratos como prueba del hecho de que el fabricante del contenido y el fabricante de la base de datos no son, jurídicamente considerados, la misma entidad.

¹¹³ Con todo, no puede olvidarse que los datos individuales permanecerán en el dominio público, y sólo la utilización de partes sustanciales de estos necesitará de la autorización del fabricante. Sin embargo, el posible carácter repetitivo o sistemático de las utilizaciones hará surgir de nuevo la necesidad de contar con el debido consentimiento del fabricante (artículo 7.5 de la Directiva).

¹¹⁴ El TJUE no está obligado por su propia jurisprudencia. Pero no es menos cierto que, en la práctica, dicho órgano jurisdiccional no suele apartarse de sus decisiones anteriores. Sí puede —y, de hecho, suele— introducir ciertas correcciones. *Vid.* A. ARNULL, «*The European Union and its Court of Justice*», Oxford University Press, 1999, p. 525; y S. WEATHERILL y P. BEAUMONT, «*EU Law*», 3.^a ed., Penguin Books, 1999, p. 202.

El exceso en el uso de esta excepción en manos de los fabricantes *spin-off* ha pasado a ser una herramienta para tratar de enmascarar situaciones ficticias de mera inversión en la actividad principal, sin mejora posterior de la base de datos automáticamente creada.¹¹⁵ En la práctica totalidad de las sentencias nacionales hasta ahora analizadas la parte actora, fabricante de una base de datos *spin-off*, alegaba la independencia de los recursos empleados en su elaboración. Tal exceso es contrario a las interpretaciones teleológicas del derecho *sui generis*, pues carece de eficacia promocional de la elaboración de nuevas bases de datos. Las bases de datos *spin-off* son creadas automáticamente, a raíz del ejercicio de la actividad principal de fabricante, sin necesidad de incentivo alguno. Por tanto, dicha automaticidad perduraría aún en el caso de no resultar efectivamente protegidas las bases de datos creadas. Esta desviación o contrariedad cabe predicarse, asimismo, con respecto de la propia jurisprudencia del TJUE, dada la inexistencia de mejora alguna de los resultados automáticos de la actividad principal en la mayoría de los supuestos. De ahí la especial prevención que los órganos jurisdiccionales nacionales han de tener para no transformar en regla general lo que fue concebido por el TJUE como excepción. La veracidad y exactitud de las pruebas presentadas por la generalidad de las partes litigantes para tratar de hacer dicha excepción aplicable habrán de ser analizadas concienzudamente por dichos órganos jurisdiccionales.

Para evitar los riesgos anteriormente citados, la norma europea, por un lado, exige que el uso realizado por terceros, para necesitar de la autorización del fabricante, afecte a una parte sustancial del contenido de la base de datos, no a los elementos individualmente considerados. Por otro lado, articula una serie de excepciones al derecho *sui generis*. Pero estas dos medidas tienen, asimismo, ciertas carencias. En primer lugar, porque la determinación de la sustancialidad de la parte afectada está en manos del fabricante de la concreta base de datos y se mide en términos de perjuicio de su inversión, sin que entren en consideración factores tales como el valor cuantitativo que los elementos utilizados puedan tener en relación con la base de datos en la que se inserten posteriormente, su valor de mercado o el propio valor que el tercero pueda otorgarles. En segundo lugar, respecto de las excepciones al derecho *sui generis*, debe destacarse que la ausencia de un límite que abarque el uso de la totalidad del contenido de la base de datos y la restricción de la excepción de copia privada a las bases de datos no electrónicas hacen que dicho repertorio de excepciones se predique insuficiente. Razón por la cual algunos legisladores nacionales optaron por desobedecer el carácter de *numerus clausus* del artículo 9 de la Directiva y extender al derecho *sui generis* algunas de las excepciones tradicionales en el ámbito del derecho de autor.¹¹⁶

¹¹⁵ De ahí que parte de la doctrina se haya declarado contraria a la subsistencia de la excepción introducida por el TJUE y a favor de su total eliminación. *Vid.*, entre otros, A. MAZUMDAR, «Information, copyright and the future», *cit.*, pp. 184-186; y R. SHIH RAY KU, «The Creative Destruction of Copyright: Napster and the New Economics of Digital Technology», *University of Chicago Law Review*, 2002, núm. 69, p. 263.

¹¹⁶ Posibilidad que el legislador europeo solamente contemplaba en el Considerando 52.º de la Directiva para los Estados miembros que ya dispongan de una legislación nacional específica que

Consciente de ello, el legislador europeo configuró un remedio adicional frente a las posibles situaciones de abuso del derecho *sui generis*: el recurso a la normativa reguladora de la competencia (artículos 13 y 16.3 de la Directiva). En su informe de 2005 la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios se hace eco de las voces que alertaron de estos problemas.¹¹⁷ Sin embargo, las sentencias nacionales notificadas en las que se resolvían supuestos de este tipo son un número bastante reducido. En la inmensa mayoría se consideró que no había existido violación de las normas sobre competencia.¹¹⁸ Por el contrario, en sólo dos de ellas se constató la existencia de una situación de abuso de la posición dominante, obligándose al fabricante de la base de datos a licenciar, bajo ciertas condiciones, su producto a su competidor.¹¹⁹

A la espera de una matización de su jurisprudencia por parte del máximo órgano jurisdiccional europeo, consideramos que la corrección de la doctrina sentada por el TJUE debe pasar por una interpretación restrictiva de la excepción introducida por éste frente a la tradicional doctrina *spin-off*. El entendimiento de la prueba del carácter independiente de las inversiones debe realizarse *ad casum*, pero conviene señalar una serie de parámetros generales que guíen el análisis de cada uno de los supuestos. No abogamos, por tanto, por la eliminación de la excepción configurada por el TJUE ni por la exclusión radical de toda base de datos *spin-off* del campo de aplicación del derecho *sui generis*. Entendemos, por el contrario, que la vía intermedia creada por el máximo ór-

*incluye un derecho afín al derecho sui generis previsto por la presente Directiva. Sin embargo, la falta de precisión en la letra del citado considerando de los concretos países a los que dicha posibilidad se extendía llevó al legislador británico a desoír la voluntad del legislador europeo. En concreto, el Reglamento 21 estableció una excepción tradicional para obras anónimas y pseudónimas en el ámbito del *copyright* —y contenida en la sección 57 de la *Copyright, Designs and Patents Act* (en adelante, CDPA), como límite al *copyright*—, que permite la extracción o reutilización de un aparte sustancial del contenido de una base de datos cuando, dadas las circunstancias del caso concreto, no sea razonable exigir la determinación de la identidad del titular del derecho *sui generis* que sobre ésta pudiera recaer o cuando se presuma que el plazo de protección otorgado por éste ya haya expirado. Este hecho ha sido duramente criticado por la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios en su informe de 2001. Vid. apartado B.2.a.iv. del estudio sobre la transposición británica, p. 342 del citado informe.*

¹¹⁷ Vid. pp. 14-15 del citado informe de 2005.

¹¹⁸ Vid. sentencia de la Cour d'Appel de París 4^{ème} chambre, sec. A, de 12 de septiembre de 2001, en el asunto *Société Tigest v. Société Reed expositions France, cit.*; sentencia del Tribunal de Grande Instance de París de 31 de enero de 2001, en el asunto *Miller Freeman v. Neptune Verlag*; sentencia de la Oberlandesgericht de Múnich de 10 de octubre de 2002; y decisión de la Nederlandse mededingingsautoriteit (autoridad nacional de la competencia holandesa) de 6 de julio de 2001, en el asunto *Fiscaal up to date v. Kluwer*.

¹¹⁹ Vid. sentencia del Tribunal Supremo austríaco de 9 de abril de 2002, en el asunto *Compass Publishing Company*, en el que la autoridad pública austríaca, titular de un derecho *sui generis* sobre la base de datos que constituye un registro público, fue condenada a licenciar dicho derecho *sui generis* bajo ciertas condiciones al tercero que pretendía hacer uso de ciertos datos contenidos en el citado registro. Vid., asimismo, la decisión de la Nederlandse mededingingsautoriteit de 10 de septiembre de 1998, en el asunto *De Telegraaf v. NOS and HMG*, en la que la autoridad nacional de la competencia holandesa consideró que, con la negativa a licenciar sus listados de programación televisiva, la entidad de radiodifusión estatal había abusado de su posición de dominio.

gano jurisprudencial europeo es útil para resolver aquellos supuestos en los que realmente existe una mejora en la base de datos resultante de la actividad principal del fabricante y los recursos empleados en dicho perfeccionamiento pueden calificarse como sustanciales. Consideramos, pues, que los riesgos que su excesiva aplicación práctica puede conllevar habrán de ser corregidos por los órganos jurisprudenciales nacionales, extremando la cautela en dos etapas de su análisis. En primer lugar, en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos con carácter general para la tutela de la base de datos por el derecho *sui generis*. Posteriormente, una vez entendido que dicha base de datos es merecedora de la protección, en el examen de la efectiva existencia o no de un abuso de la posición de dominio en la que puede llegar a traducirse el monopolio jurídico del derecho *sui generis*.

Los supuestos en los que la doctrina *spin-off* ha de aplicarse son, en su mayoría, mucho más complejos que los que originaron los litigios de los que el máximo órgano jurisdiccional europeo tuvo conocimiento y la distinción entre datos existentes y datos de nueva creación es, en muchos casos, demasiado forzada. En este sentido el TJUE no ha solucionado el problema de fondo —la identificación de las inversiones merecedoras de protección—, sino que lo ha transmutado en una discusión terminológica. Siendo realistas, en el proceso de elaboración de casi cualquier base de datos actual, la labor de categorización en las diversas fases señaladas por el TJ va a resultar difícil, cuando no imposible, de llevar a la práctica. Sin embargo, muchos de estos supuestos problemáticos se resuelven recurriendo al análisis de las otras dos actividades cuya inversión sustancial se considera merecedora de la protección por el derecho *sui generis*. Así, ante la imposibilidad de calificar la concreta actuación llevada a cabo como obtención o como creación de datos, el escollo se supera toda vez que la inversión destinada a la verificación y/o a la presentación de tales contenidos se pueda calificar como sustancial.

En concreto, la prueba de la independencia de las inversiones empleadas en la presentación de los contenidos frente a los recursos empleados en la llevanza de la actividad principal es mucho más sencilla, en comparación con la demostración de tal independencia en sede de obtención y de verificación de contenidos. De ahí que el riesgo de creación de situaciones ficticias a efectos de la prueba de la independencia de las inversiones sea mayor en el caso de la presentación.¹²⁰ Con el fin de evitar tales abusos, consideramos que el potencial omnicompreensivo del concepto de presentación debe limitarse mediante una interpretación y aplicación práctica que tenga en cuenta la realidad actual, en la que la inmensa mayoría de empresas están presentes en Internet. En este

¹²⁰ En la mayoría de supuestos se aportan los contratos de obra o de prestación de servicios del diseñador o programador web encargado de la realización y el mantenimiento de la página web de la compañía, así como las facturas de compra de materiales aptos para la digitalización de contenidos.

contexto, la propia elaboración de páginas webs en las que se publicitan u ofrecen los servicios de una determinada compañía ha de entenderse como parte de la actividad principal de ésta, y no como actividad de presentación de los contenidos. Esta reformulación del concepto de independencia de las inversiones empleado por el TJUE se encuentra implícita en el razonamiento seguido por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Barcelona en el litigio que enfrentaba a *Ryanair* con *Edreams*, al que anteriormente hicimos referencia.¹²¹

2. VIRTUALIDAD DE LA DIRECTIVA PARA ESTIMULAR EL MERCADO EUROPEO DE BASES DE DATOS

Cuando la Comisión adoptó su propuesta inicial de Directiva en 1992 estimó que un cuarto de las bases de datos electrónicas tenía un origen europeo, frente al 56% de procedencia estadounidense.¹²² Se estimaba entonces que la aprobación de la futura Directiva generaría un crecimiento anual total de la industria europea de bases de datos aproximado de 2.4 billones de dólares.¹²³ Reduciendo todo ello la considerable ventaja competitiva de la industria norteamericana.¹²⁴ Como seguidamente se expondrá, dichas previsiones están aún muy lejos de cumplirse.

Cabe destacar que una gran mayoría de las opiniones remitidas a la Comisión por los fabricantes de bases de datos considera que la creación del derecho *sui generis* ha hecho que desde 1996 los niveles de inversión en la elaboración de bases de datos —sobre todo en relación con los recursos informáticos y capital humano— aumentaran, ante el convencimiento de que la nueva regulación traería consigo nuevas oportunidades de negocio.¹²⁵ Por otro lado, si bien de manera

¹²¹ Sentencia J. Merc. núm. 2 de Barcelona de 11 de febrero de 2009 (AC 2009/229), *cit.*

¹²² *Vid.* apartado 2, dedicado a la situación económica y jurídica de la protección de las bases de datos, de la Exposición de Motivos que acompañó a la propuesta inicial de Directiva presentada por la Comisión (pp. 5-19). Para un análisis de las previsiones contenidas en estos documentos elaborados por la Comisión, *Vid.* E. DE ARESTI GUTIÉRREZ, «La protección jurídica de las bases de datos en la Comunidad Europea», *cit.*, pp. 122. ss.

¹²³ Todas estas previsiones se refieren solamente a «*l'Europe occidentale*». En 1992 la Unión Europea estaba compuesta únicamente por 12 Estados miembros, frente a la actual Unión Europea de 27. Este hecho será tenido en cuenta a la hora de interpretar los datos de la época que se reproducen en el presente artículo.

¹²⁴ *Vid.* pp. 3-5 de la citada Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva, así como la p. 16 del informe de 2005 de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios.

¹²⁵ Dicha mayoría representa el 86% del total de fabricantes encuestados, de los que, a su vez, un 49% considera que el incremento anual de sus inversiones superaron el 20%, mientras que el otro 37% estima que su inversión creció por debajo del 20% con respecto de anteriores periodos. Se hace un especial hincapié por parte de los fabricantes en la aptitud del derecho *sui generis* para la promoción de sus negocios en el mercado europeo, frente a la anterior visión de negocio únicamente nacional. El 14% restante opina, por el contrario, que sus niveles de inversión en la elaboración de sus bases de datos no han aumentado o, incluso, se han reducido desde la adopción de la Directiva. *Vid.* apartado 4.2.2 del informe de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios de 2005, p. 16.

más minoritaria, se llama la atención sobre el hecho de que el surgimiento de este nuevo derecho también ha llevado aparejada la aparición de nuevos costes adicionales, como son las licencias que casi todo fabricante de bases de datos tiene que pedir a los titulares de otras bases de datos para poder hacer uso de partes sustanciales del contenido de éstas en la fabricación de las suyas.¹²⁶

En el citado informe de 2005 de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios se contiene un apartado específicamente dedicado a la evolución de las ventas de bases de datos,¹²⁷ en el que se incluyen las cifras de negocio en el mercado europeo. De éstas se infiere el carácter meramente ilusorio de las expectativas de la Comisión a las que anteriormente se hizo referencia.¹²⁸ La finalidad principal perseguida por el legislador europeo no se ha visto refrendada en la práctica, pues no existe constancia de que la creación y aplicación del derecho *sui generis* haya tenido algún efecto —positivo o negativo— sobre el mercado de las bases de datos, más concretamente sobre la competitividad de la industria europea dedicada a este sector. La industria británica sigue estando a la cabeza, seguida de la alemana, si bien los ingresos de éstas se han visto reducidos desde finales de 2002— principios de 2003.¹²⁹

Con todo, los datos económicos manejados en el informe de la Dirección General de 2005 no son concluyentes, sino que únicamente han de servir para conformar una visión estimada o aproximativa del panorama económico. En primer lugar, porque las cifras reproducidas en dicho informe no tienen un origen oficial ni proceden de fuentes independientes, como podrían ser las agencias estatales de estadística o algún órgano europeo que se crease a tal efecto.¹³⁰

¹²⁶ Con todo, esta apreciación no sólo cabe predicarse del derecho *sui generis*. Las medidas tecnológicas introducidas de manera generalizada en las bases de datos que se comercializan actualmente son también un factor importante.

¹²⁷ Bien consideradas como mercancías —en el caso de las bases de datos de explotación *off-line*—, bien como servicios —en el supuesto de las bases de datos explotadas *on-line*—. Esta distinción está presente en la propia Directiva (considerando 33) y se deduce, asimismo, de las bases jurídicas utilizadas por el legislador europeo para justificar su adopción, a saber, los actuales artículos 53, 62 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (originarios artículos 57.2, 66 y 100A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, cuya numeración ha sido modificada en varias ocasiones), referidos al funcionamiento del mercado interior en general y, en particular, al derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios, con remisión a la libre circulación de mercancías.

¹²⁸ *Vid.* pp. 17-20 del informe de 2005.

¹²⁹ El carácter universal del idioma empleado y de la madurez de la industria inglesa de bases de datos afianzan la posición del mercado británico, si bien éste ya ocupaba el primer puesto en la producción de bases de datos de carácter comercial a nivel europeo antes de la aprobación de la Directiva. Datos extraídos de la gráfica de productividad de los Estados miembros contenida en el informe de 2005 (p. 19) y de la Exposición de Motivos que acompañó la Propuesta inicial de Directiva (p. 13).

¹³⁰ Algunos de los datos proceden del *GDD*, al que anteriormente se hizo referencia (*Vid.* nota X del presente trabajo), así como del *European Publishers Council* y de la *European Association of Directory and Database Publishers*, asociaciones de origen privado que tienen entre sus miembros a las principales empresas del sector de bases de datos a nivel europeo.

En segundo lugar, porque muchas de esas estadísticas vienen referidas a la industria de la información, pero éste es un sector productivo mucho más amplio que el de las bases de datos, luego no puede trazarse una equivalencia entre las cotas de producción de todo aquello que tiene su origen en la sociedad de la información y las cifras de ventas del sector de las bases de datos. A ello hay que añadir que no se ha constatado que todo aquello que en las tablas utilizadas por estas fuentes se toma como partida cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos en el artículo 1.2 de la Directiva para poder subsumirse en la definición de bases de datos contemplada en dicho precepto.¹³¹ Por otra parte, dado el carácter holgado de la definición de base de datos al que anteriormente hemos hecho referencia, un buen número de productos que podrían ser calificados como tales no han sido computados en las estadísticas reproducidas en el informe, sobre todo en relación con modalidades de explotación *off-line*.¹³² Asimismo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de las cifras manejadas por la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios se refieren a transacciones «*business-to-business*» (*B2B*), expresión que, por oposición al término *business-to-consumer* (*B2C*), no abarca las relaciones entre fabricante y consumidor final de la base de datos, sino únicamente la del fabricante con el distribuidor y la del distribuidor con el minorista.

En tercer lugar, cabe adicionar que para evaluar adecuadamente la evolución del mercado de las bases de datos, además de las meras cifras de producción en cada uno de los Estados miembros, habría que sopesar otros parámetros, entre ellos la cantidad de información y de otros elementos contenidos en las bases de datos producidas, así como la naturaleza de éstos.¹³³ El volumen de datos contenidos en las bases de datos comercializadas en el momento actual dista mucho de parecerse al que las bases de datos de la década pasada podían contener. Sin embargo, la constatación y cuantificación de este hecho sería una labor realmente complicada.

En cuarto lugar, tal y como se indicó anteriormente, debe tenerse en cuenta que las estadísticas reproducidas en el informe de 2005 únicamente se refieren a las bases de datos que tienen su origen en Europa occidental, sin que se defina lo que debe entenderse como tal. En algunas de las aclaraciones se hace una mención expresa a Reino Unido, Francia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, pero no al resto de Estados Miembros que, en esa fecha, configuraban la Unión Europea.¹³⁴ La inseguridad jurídica que produce este hecho

¹³¹ La exigencia cuyo cumplimiento mayores dificultades suele generar es la de la accesibilidad individual de cada uno de los elementos contenidos en la base de datos.

¹³² Las bases de datos computadas a estos efectos tienen un contenido científico, económico o comercial y, en términos generales, son explotadas mediante licencia *on-line*.

¹³³ Este hecho ya había sido destacado por la *European Association of Directory and Database Publishers*, p. 18 del citado informe de 2005.

¹³⁴ Ello hace que sea imposible confirmar, por ejemplo, si España sigue o no estando a la cola en términos de productividad de la industria europea de bases de datos, como sucedía a principios de la década de los 90. *Vid.* p. 13 de la Exposición de Motivos que acompañó la Propuesta inicial de Directiva.

corroborar el valor meramente estimatorio de los datos manejados por la Dirección General.

3. EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES DE LOS FABRICANTES Y LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS LEGÍTIMOS EN LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA

En términos generales, los fabricantes y usuarios encuestados coinciden en el logro del legislador europeo de configurar una norma en la que se tienen en cuenta los intereses tanto de los titulares de derechos de propiedad intelectual sobre las bases de datos o los contenidos de éstas como de los usuarios de dichas bases de datos, con ciertas excepciones. Ambos grupos acogen con agrado la seguridad jurídica y el incentivo alcanzado por la Directiva en el desarrollo del mercado europeo de bases de datos, frente a las divergentes regulaciones nacionales que existían con anterioridad. La aplicación de la Directiva y de las correspondientes transposiciones nacionales no merece, sin embargo, críticas tan positivas.¹³⁵

Las consideraciones más positivas se infieren de las respuestas remitidas a la Comisión por los fabricantes, entre los que existe la impresión generalizada de que la creación del derecho *sui generis* ha supuesto una herramienta para la difusión de la cultura, el conocimiento y la información. Califican este nuevo derecho como un estímulo en la búsqueda de la mayor especialización y diferenciación de los distintos fabricantes, muy efectivo para el nacimiento de nuevos actores dentro del tejido productivo de la UE, lo que constituye un paso más hacia el logro del mercado interior, al que se refieren las bases jurídicas que justificaron la adopción de la Directiva (artículos 53, 62 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Se critica, sin embargo, el hecho de que en la inmensa mayoría de las ocasiones la falta de aplicación o la incorrecta interpretación del derecho *sui generis* se deba a la excesiva complejidad con la que el legislador europeo configuró esta tutela. En concreto, llama la atención la inseguridad existente entre los fabricantes en torno a la relación de compatibilidad entre el derecho *sui generis* y el derecho de autor. La falta de armonización completa del requisito de la originalidad merecedora de la protección autoral y la inseguridad surgida en torno al carácter sustancial de la inversión tutelada por el derecho *sui generis* son los mayores reproches lanzados por este colectivo.

Las opiniones de los usuarios, sin embargo, son algo menos favorables. La única observación positiva se refiere al hecho de que el TJUE haya decidido excluir del ámbito de aplicación del derecho *sui generis* los actos de mera con-

¹³⁵ Vid. pp. 21-22 del informe de 2005 de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios. La realización de las preguntas contenidas en la citada encuesta fue encargada al profesor P. B. HUGENHOLTZ, experto en la materia.

sulta de los contenidos de la base de datos.¹³⁶ Parece no tenerse en cuenta por este colectivo la declaración contenida en el considerando 44.º de la Directiva, según la cual toda vez que la mera «*visualización en pantalla del contenido de una base de datos requiera de la transferencia permanente o temporal*» de una parte sustancial a otro soporte estará sometida a la autorización del titular del derecho *sui generis* y el hecho de que la visualización *on-line* del contenido de muchas bases de datos actuales implique la automática reproducción temporal de ésta en el terminal desde el que se consulta.

Las críticas negativas el colectivo de usuarios son, por el contrario, más numerosas. En primer lugar, se hace hincapié en la sobreprotección que puede derivar de la posibilidad de que a una misma base de datos le sean aplicables las dos tutelas reguladas en la Directiva —derecho de autor y derecho *sui generis*—. Asimismo, se llama la atención sobre la necesidad de engrosar las excepciones contempladas en la norma europea. Por un lado, ampliando el actual ámbito de aplicación de la excepción para fines privados a las bases de datos electrónicas, limitada actualmente a las bases de datos no electrónicas únicamente.¹³⁷ Dada la naturaleza electrónica de la mayoría de bases de datos actuales, dicha limitación hace papel mojado el potencial aplicativo de la citada excepción.

La segunda observación crítica presente en las respuestas de los usuarios es la relativa a la posibilidad de extender al ámbito de la tutela *sui generis* las excepciones que para el derecho de autor armoniza la DDASI. Algunas de las respuestas se refieren, asimismo, a la aplicación para este nuevo derecho de las excepciones tradicionalmente vigentes en los ordenamientos nacionales, como puede ser la regla del *fair dealing* respecto de las informaciones de actualidad o los límites a favor de las personas con discapacidad.¹³⁸ La conveniencia de la introducción de las mencionadas excepciones será analizada más adelante.¹³⁹

Especialmente crítica es la *All European Academies Association*. En las cartas dirigidas por dicha asociación a los comisarios F. Bolkestein (2002) y C. McCreevy (2005) se advierte de los peligros que el derecho *sui generis* y la interpretación que de éste ha realizado el TJUE suponen para el progreso del estudio entre la comunidad científica, al limitar la utilización de la información contenida en bases de datos de este tipo. Dicha asociación critica el peso que la industria de bases de datos comerciales ha tenido tanto en la configuración de la tutela *sui generis* como en su interpretación por las instancias europeas. La afirmación del carácter comercial, que no científico, de la Directiva se basa

¹³⁶ Vid. STJUE de 9 de noviembre de 2004, en el asunto *British Horseracing Board*, cit., párrafos 54-55; y STJUE de 9 de octubre de 2008, asunto *Directmedia Publishing v. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg* cit., párrafos 51-52.

¹³⁷ Vid. p. 21 del informe de 2005.

¹³⁸ Vid. p. 21 del citado informe de 2005.

¹³⁹ Vid. apartado IV. 3 del presente trabajo.

en la consideración por parte de la asociación de que los modos de explotación tradicionales de los datos científicos y las bases de datos en que estos se contienen no han sido tenidos en cuenta ni por el legislador ni por el máximo órgano jurisdiccional europeo.¹⁴⁰

4. COMPARACIÓN CON LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA NORTEAMERICANA DE BASES DE DATOS

Más de la mitad de los fabricantes encuestados consideraban que la creación del derecho *sui generis* había ayudado al mercado europeo a reducir la hegemonía tradicional de la industria estadounidense. Sin embargo, las cifras económicas revelan lo contrario. En ellas se hace patente el gran distanciamiento existente entre los niveles de producción de bases de datos en la Unión Europea y en Estados Unidos, siendo la supremacía de la industria norteamericana cada vez mayor frente a la producción de su homóloga europea, sobre todo a partir de 2002. De hecho, las estadísticas reproducidas en el citado informe de 2005 revelan que desde finales de 2002 —principios de 2003 los niveles de producción en el seno de la Unión Europea no sólo no han aumentado, sino que se han visto considerablemente disminuidos, llegando incluso a las cifras registradas en los momentos previos a la adopción de la Directiva. Así, se ha pasado de una ratio de la producción europea frente a la norteamericana que era de 1 sobre 2 en 1996 a una de 1 sobre 3 en el año 2004.¹⁴¹

A la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta que en el contexto estadounidense no existe el derecho *sui generis* ni ningún otro derecho de propiedad intelectual equivalente, la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios se aventura a concluir que la principal finalidad de la creación de este nuevo derecho no se ha visto, ni por asomo, refrendada en la práctica, pues no ha redundado en incremento alguno de la competitividad de la industria europea frente a la norteamericana.¹⁴²

Semejante conclusión debe matizarse. El punto de partida es correcto: en el ordenamiento estadounidense no existe un derecho de propiedad intelectual análogo al derecho *sui generis* europeo, sino que las bases de datos solamente van a quedar protegidas por el *copyright*, siempre y cuando cumplan los requisitos de originalidad en la disposición o selección de sus contenidos, en los tér-

¹⁴⁰ Vid. pp. 21-22 del informe de 2005.

¹⁴¹ Entre los años 2002 y 2004, las cifras mundiales de producción de bases de datos de origen europeo pasaron del 33% al 24%, mientras que las de la industria estadounidense subieron de un 62% a un 72%. El crecimiento de la industria norteamericana supone una producción anual adicional de aproximadamente 2000 bases de datos de tipo comercial *business-to-business*. Vid. las estadísticas contenidas en el citado informe de 2005, pp. 22-23. Datos proporcionados a la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios por el GDD, sin contrastación oficial.

¹⁴² Vid. p. 23 del citado informe de 2005.

minos configurados por el Tribunal Supremo norteamericano en el citado caso *Feist*.¹⁴³ Con todo, a pesar de la ruptura con el tradicional criterio del *sweat of the brow*, la doctrina sigue subrayando el bajo estándar de originalidad requerido para merecer la protección autoral en el ordenamiento norteamericano.¹⁴⁴ La exigencia de originalidad se traduce, en la práctica, en la falta de copia frente de una obra ajena.¹⁴⁵

El segundo hecho irrefutable es que la industria estadounidense de bases de datos —y de tecnologías de la información y la comunicación, en general— ha sido y sigue siendo un sector del mercado muy fuerte, y su preeminencia frente a la industria europea es cada vez mayor. La industria europea llegó tarde, por lo que su avance es más lento y costoso que el de su homóloga estadounidense. Los sectores económicos en que se dividía el tejido productivo de la Unión Europea a principios y mediados de la década de los noventa eran muy distintos a los norteamericanos. A pesar de los actuales niveles de aprovechamiento de las posibilidades ofrecidas por las tecnologías digitales, los resultados de las inversiones no se traducen en progresos inmediatos en la productividad.

Pero estos dos hechos particulares, por muy empíricamente constatables que sean, no permiten, *per se*, avalar una conclusión generalizada acerca de la ineficacia del derecho *sui generis* europeo, y, por ende, sobre la necesidad de replantearse la propia existencia de éste o, cuando menos, la modificación de la manera en que fue conformado. Para llegar a tal conclusión, sin embargo, se deberá examinar la estructura y peculiaridades del mercado norteamericano de bases de datos, así como sus formas de protección, y realizarse un análisis comparativo de las similitudes y diferencias con respecto del mercado europeo.

En primer lugar, no puede pasarse por alto que en Estados Unidos, a pesar de no existir un derecho *sui generis stricto sensu* y de no bastar ya el criterio del esfuerzo para otorgarse la protección del *copyright* sobre las bases de datos, sí existen otros instrumentos jurídicos que logran un efecto protector sobre las bases de datos equivalente, cuando no mayor, al perseguido por el legislador europeo con la creación del derecho *sui generis*.¹⁴⁶

¹⁴³ *US Supreme Court Feist Publications Inc v. Rural Telephone Service Co*, 499, U.S. 340, 1991 (sentencia N.º 89-1919), anteriormente comentada. Nos remitimos en este punto a las consideraciones expuestas en el apartado I del presente trabajo.

¹⁴⁴ *Vid.*, M. J. DAVISON, «*The legal protection of databases*», *cit.*, p. 14; S. RICKETSON, «*The Law of Intellectual Property: Copyright, Designs and Confidential Information*», Sydney, 1999, párrafos 7.140-7.170; J. GINSBURG, «*The US initiatives to protect Works of low authorship*», en R. COOPER DREYFURR, D. LEENHEER ZIMMERMAN y H. D. FIRST (eds.), «*Innovation Policy for the Knowledge Society*», New York, Oxford University Press, 2001, pp. 55-57, 57-61.

¹⁴⁵ *Vid.* R. CASAS VALLÉS, «*The requirement of originality*», en «*Research Handbook of the Future of EU Copyright*», E. DERCLAYE (coord.), Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2009, p. 110.

¹⁴⁶ En este sentido se pronuncia E. DERCLAYE, «*Intellectual Property Rights On Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases*», *cit.*, pp. 275-298.

Con carácter preliminar nos detendremos en una serie de especialidades existentes en el ámbito del *copyright* con repercusiones en el entorno de las bases de datos. Una, a diferencia de lo que sucede en el contexto europeo, la puesta a disposición del público en Internet de aquellas bases de datos que, por cumplir las exigencias de originalidad, merezcan la protección autoral no será considerado un acto de comunicación pública, sino un supuesto de distribución.¹⁴⁷ Además, con respecto de este tipo de utilizaciones no se contempla una regla de agotamiento del derecho a nivel nacional —ni, claro está, a nivel internacional—.¹⁴⁸ En segundo lugar se debe destacar la existencia de una figura específica del ordenamiento estadounidense con la que se trata de evitar la creación de monopolios económicos a raíz de los monopolios jurídicos en los que se traduce todo derecho de propiedad intelectual. Nos referimos al *copyright misuse* o abuso del derecho de autor. La utilización de mala fe del derecho de propiedad intelectual por parte de su titular con el propósito de garantizarle el monopolio en su concreto sector de mercado, cerrando así toda posibilidad de competencia del resto de actores, lleva aparejada la pérdida inmediata de la titularidad de los derechos.¹⁴⁹ En el caso de bases de datos de fuente única, la virtualidad de esta figura jurídica para evitar la aparición de monopolios *de facto* sobre la información contenida en ellas es reseñable.

Volviendo al tema de los instrumentos jurídicos empleados para la protección de las bases de datos, son varias las posibilidades que los fabricantes estadounidenses tienen en su mano para lograr una protección mayor o igual a la ofrecida por el derecho *sui generis* en el ámbito europeo. Así, por un lado, dichos fabricantes se sirven del amplio manto de protección que los contratos de adhesión y las condiciones generales de contratación les aseguran. En el caso de las bases de datos explotadas *on-line*, el uso de los contratos *click-wrap*, se ha generalizado. Las razones que explican la masiva utilización de este tipo de contratos tanto en el ámbito de las bases de datos como en el de programas de

Debe tenerse en cuenta que la mayor facilidad para que una base de datos resulte protegida por el *copyright* en el ordenamiento estadounidense —a la luz de los bajos niveles de exigencia de originalidad a los que acabamos de referirnos— se ve compensada por la exigencia del cumplimiento de requisitos formales. Así, si bien desde 1989, a raíz de la ratificación del Convenio de Berna, no se exigen como requisitos para la protección de la obra su registro en la *Copyright Office* ni la inclusión del símbolo ©, el registro sigue teniendo un carácter preceptivo en dos supuestos. Uno, para presentar una demanda por infracción del *copyright*, la obra habrá de estar registrada antes de la fecha de la presentación. Y dos, para solicitar la indemnización de daños y perjuicios por la vía del *statutory damage* es necesario que la obra estuviera registrada ya en el momento en el que se produjo la infracción causante de esos daños. De ahí que el ordenamiento estadounidense siga favoreciendo y premiando el registro y éste sea un hecho generalizado entre los titulares de derechos de propiedad intelectual.

¹⁴⁷ *Vid.*, por contraposición, el artículo 3.2 DDASI.

¹⁴⁸ Para un análisis del funcionamiento de la regla del agotamiento del derecho de distribución *Vid.* sentencia del Tribunal Supremo norteamericano *Quality King Distributors Inc. v. Lanza Research International Inc.*, 523 U.S. 135 (1998).

¹⁴⁹ *Vid.* sentencia del caso *Practice Management Information Corp. v. American Medical Association*, 121, F. 3d 516 (9th Cir. 1997).

ordenador son su versatilidad y, sobre todo, su comodidad, al poder formularse íntegramente en Internet.¹⁵⁰ Este método permite al fabricante hacer uso de la libertad contractual para configurar los contratos a la medida de sus peculiaridades y necesidades.¹⁵¹ A ello hay que añadir el carácter laxo de las normas estadounidenses de protección de consumidores y usuarios, bastante disonantes con las instauradas a nivel europeo por las Directivas sobre protección de los consumidores.¹⁵²

Además, por otro lado, los fabricantes también pueden beneficiarse de las múltiples posibilidades que las actuales medidas tecnológicas de protección les ofrecen para tutelar las bases de datos.¹⁵³ Dicho recurso se contempla asimismo en

¹⁵⁰ Habitualmente, el fabricante redacta los términos de éstos y los incluye en su página web, de manera que el usuario puede elegir entre contratar o no hacerlo, pero no puede negociar de manera particular las condiciones contractuales. El consentimiento se entiende otorgado en el momento en el que se hace clic en la opción «estoy de acuerdo». De ahí su denominación: el verbo *wrap* se traduce como cerrar un trato o negocio y el término *click* hace alusión a la pulsación que se hace en alguno de los botones del ratón de un ordenador. Este tipo de contratos tienen su origen en los denominados acuerdos *shrink-wrap*, que son el medio habitual para la explotación de *software*. Entre la jurisprudencia referida a estos contratos cabe destacar la sentencia *ProCD, Inc v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7 th Cir.1996), conocida como «*ProCD Decision*», en la que el tribunal sostuvo que este tipo de acuerdos son ejecutables como lo sería cualquier otro contrato, salvo que sus términos fuesen inaceptables por razones aplicables a los contratos en general —como puede ser la inexistencia de causa contractual o la ilicitud de ésta, por oponerse a las leyes o a la moral—.

¹⁵¹ Para un análisis más profundo del funcionamiento de la libertad contractual en el ordenamiento norteamericano, *Vid.*, E. DERCLAYE, «Intellectual Property Rights On Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases», *cit.*; y G. FOUNDS, «Shrink-wrap and Click-wrap Agreements», en *Federal Communications Law Journal*, 1999, pp. 99-115. En la doctrina española, *Vid.* J. J. GONZÁLEZ DE ALAIZA y F. PERTÍÑEZ VILCHEZ, «Los contratos de adhesión y la contratación electrónica», y G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ y R. SÁNCHEZ ARISTI, «Contratos sobre bienes inmateriales», pp. 4339-4644, en *Tratado de Contratos*, Vol. II, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (dir.), Tirant lo Blanch, 2009.

¹⁵² Entre otras, Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo (DOCE L 171, de 7/7/1999, pp. 12-16), Directiva 2000/31, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la Sociedad de la Información, en particular del comercio electrónico en el mercado interior (DOCE L 178, de 17/7/2000, pp. 1-16) y Directiva 1998/27, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DOCE L 166, de 11/6/1998, pp. 51-55).

¹⁵³ I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, cuya definición acogemos en el presente trabajo, realiza una suerte de refundición de la DDASI y de la *Copyright Act* estadounidense. Así, este autor entiende que el concepto de medidas tecnológicas abarca «*toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, está destinado a prevenir o impedir la violación de los derechos de autor o de los derechos afines, el acceso a una obra, o el uso de la misma sin autorización de los derechohabientes o de la ley*». *Vid.* I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, en su comentario al artículo 160 LPI, contenido en «*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*», R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tecnos, 2007, pp. 2044-2045. Generalmente la doctrina hace una distinción entre tres subcategorías. Una, las medidas tecnológicas de protección (MTP o TMP en inglés, *Technological Protection Measures*), que establecen controles de acceso, de uso o de restricción de copiado. Dos, los sistemas de gestión de derechos de propiedad intelectual (DRM o *Digital Rights Management*), que permiten gestionar de manera remota la forma en la que consumidor o usuario disfruta de un determinado archivo digital. Y tres, la información para la gestión de derechos (en inglés, *Rights Management Information*), que simplemente facilita datos relativos a la obra o prestación protegida, al titular de

el ordenamiento europeo, donde su uso está muy extendido también. Sin embargo, las regulaciones existentes en ambos entornos tienen ciertas diferencias que merecen ser tenidas en cuenta. Su regulación a nivel internacional se encuentra contenida desde 1996 en los artículos 11 y 12 del Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor (TODA) y en los artículos 18 y 19 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF).¹⁵⁴ Dichos Tratados han sido ratificados por la mayoría de actores de la comunidad internacional.¹⁵⁵

Sin embargo, ya antes de esa fecha, en 1992, el Congreso de los Estados Unidos había aprobado la *Audio Home Recording Act*, que introducía un nuevo capítulo 10 («*Digital Audio Recording Devices and Media*») en la *Copyright Act*, y establecía la obligación legal de imponer medidas tecnológicas en los aparatos y reproductores digitales para impedir la realización de copias digitales en serie e imponía un sistema compensatorio a favor de autores y productores musicales. La efectividad de esta regulación quedó mermada por la aparición y comercialización de informática de consumo, en la que muchos de los soportes y dispositivos no entraban dentro de las estrictas definiciones de la ley de 1992 y, por tanto, no les era aplicable la citada obligación legal.¹⁵⁶

derechos, a las condiciones de utilización y a los códigos que las representan. Para un estudio de éstas, Vid. A. RAMOS GIL DE LA HAZA, «*Medidas tecnológicas de protección e información para la gestión de derechos*», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 31, 2009, pp. 53-139; y K. KOELMAN y N. HELBERGER, «*Copyright and Electronic Commerce, Legal Aspects of Electronic Copyright Management*», Kluwer Law International, 2000, pp. 166.ss. Vid., asimismo, el estudio encargado por la OMPI a J. CUNARD, K. HILL y C. BARLAS, «*Current Developments in the Field of Digital Rights Management*», disponible en http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=29478.

¹⁵⁴ El artículo 11 TODA, titulado «*Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas*», declara: «*Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizados por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley*». Por su parte, el artículo 12, titulado «*Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos*», se refiere a la misma obligación de las partes contratantes en relación con los actos de aquel que «*(i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; (ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización*». Los artículos 18 y 19 TOIEF extienden esta regulación a artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas. Considerando el estado de la tecnología, no se entienden los motivos que llevaron a no regular —ni siquiera mencionar— la protección de las medidas tecnológicas en el ADPIC, aprobado en 1995.

¹⁵⁵ La firma de los Tratados por la Unión Europea se remonta a 1996. La de Estados Unidos se produjo un año más tarde. La ratificación y entrada en vigor de ambos tratados se llevó a cabo con posterioridad. En el caso europeo, la ratificación se produce el 14 de diciembre de 2009 y la entrada en vigor el 14 de marzo de 2010. En el caso estadounidense, los tratados fueron ratificados el 14 de septiembre de 1999, entrando en vigor el TODA el 6 de marzo de 2002 y el TOIEF el 20 de mayo de ese mismo año.

¹⁵⁶ Para un estudio del funcionamiento de esta regulación, Vid. A. RAMOS GIL DE LA HAZA, «*Medidas tecnológicas de protección e información para la gestión de derechos*», *cit.*, pp. 77-78.

Por ello, en 1998 el legislador norteamericano optó por hacer uso de la posibilidad que los tratados OMPI contemplaban para introducir un nuevo capítulo en la *Copyright Act*, mediante la adopción de la denominada *Digital Millenium Copyright Act*. Mediante este nuevo capítulo 12, titulado «*Protección del Copyright y Sistemas de Gestión*», se introducía en el ordenamiento estadounidense la tutela de las medidas tecnológicas. La sección 1201, bajo el rótulo «*Elusión de Sistemas de Protección de Copyright*», sanciona tanto los actos de fabricación de aparatos diseñados para eludir las medidas tecnológicas, como los actos individuales de elusión de éstas.¹⁵⁷ La sanción impuesta para este tipo de conductas no es nada desdeñable, pues puede alcanzar una multa de hasta un millón de dólares, más pena de prisión de hasta diez años.¹⁵⁸ La prolífica jurisprudencia recaída hasta el momento en este país en relación con este tipo de dispositivos revela la importancia y el uso generalizado de éstos en Estados Unidos, agravado por el volumen de exportación anual de productos de entretenimiento de origen norteamericano.¹⁵⁹ De facto, es la industria estadounidense la que impone unas u otras prácticas en el mercado internacional de productos culturales.

El legislador estadounidense no fue pionero al configurar una protección para las medidas tecnológicas en 1992. Un año antes su homólogo europeo adoptaba la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador, en la que se establecía que los Estados miembros deberían regular a nivel nacional una tutela contra la elusión de medidas tecnológicas implantadas en programas de ordenador.¹⁶⁰ Sin embargo, la ineficacia de la citada norma europea¹⁶¹ y la inexistencia de una

¹⁵⁷ Sección 1201.a.1.A y B de la *Digital Millenium Copyright Act*. Las Secciones 1203 y 1204 establecen los recursos judiciales disponibles para combatir las infracciones de lo dispuesto en las anteriores secciones. Las acciones civiles podrán ser ejercidas por cualquier perjudicado por los actos de elusión, sea o no titular de un derecho de propiedad intelectual que haya sido afectado por el acto. Sin embargo, para ejercitar las acciones penales habrá de probarse la intencionalidad y el ánimo de conseguir una ventaja comercial o una ganancia financiera.

¹⁵⁸ Vid. M. J. DAVISON, «*The Legal Protection of Databases*», *cit.*, pp. 164-167.

¹⁵⁹ Si bien esta jurisprudencia se ciñe, sobre todo, a medidas tecnológicas instaladas en programas de ordenador y en DVDs. Vid., entre otras, las siguientes sentencias: *Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000); *Realnetworks, Inc. v. Steambox Inc.*, 2000 WL 127311; *Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies Inc.*, 292 F. Supp. 2d 1040 (N.D.Ill.2003); *Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components Inc.*, 253 F. Supp. 2d 943 (E.D.Ky.2003); y *RealNetworks, Inc. v. Steambox Inc.*, 2000 WL 127311.

¹⁶⁰ El artículo 7 de la citada Directiva establecía lo siguiente: «los Estados miembros (...) deberán adoptar medidas adecuadas contra las personas que cometan cualquiera de los actos mencionados en las letras siguientes: (...) c) la puesta en circulación o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se hubiera utilizado para proteger el programa de ordenador». Dicho precepto fue transpuesto casi literalmente en el ordenamiento español y se ubica actualmente en apartado c) del artículo 102 LPI.

¹⁶¹ La exigencia de que la tecnología utilizada tenga como *único propósito* la supresión o neutralización de la medida tecnológica implica la ineficacia del citado artículo 7 de la Directiva sobre programas de ordenador -de las normativas nacionales e transposición que contemplaban este re-

regulación equivalente a la norteamericana generaron en la praxis un vacío legal y la imposibilidad de hacer frente a las elusiones de las medidas tecnológicas que habían sido implantadas de manera generalizada a nivel mundial, dada la preeminencia de la industria norteamericana y las prácticas seguidas por ésta.

Hubo que esperar hasta 2001 para que el legislador europeo configurase una norma que desarrollara con un ámbito de aplicación general —no limitado a programas de ordenador únicamente— la previsión contenida en los citados artículos 11 y 12 TODA y 18 y 19 TOIEF. Dicha regulación aparece recogida en los artículos 6 y 7 DDASI,¹⁶² que fueron transpuestos al ordenamiento español mediante la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la LPI, introduciendo en el Libro III de la LPI un nuevo Título V (artículos 160 a 162), dedicado íntegramente a la regulación de la protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos. De los términos en los que la Directiva y la ley española están redactados se infiere la posibilidad de que la medida tecnológica esté destinada a proteger tanto bases de datos tuteladas por el derecho de autor como bases de datos protegidas por el derecho *sui generis*.¹⁶³

quisito, entre las que se encontraba la LPI- dada su facilidad de elusión. Para ello bastaría con desarrollar un instrumento que tenga cualquier otro fin adicional, con independencia de su carácter principal o meramente accesorio.

¹⁶² Por su parte, el Considerando 15.º de la Directiva explica que la entonces Comunidad Europea y la mayoría de sus Estados miembros habían firmado ya el TODA y el TOIEF (20 de diciembre de 1996) y estaban tomando «las oportunas disposiciones para la ratificación de los mismos», estando la DDASI «destinada también a dar cumplimiento de algunas de las nuevas obligaciones internacionales», entre las que destacan las relativas a la configuración de un régimen de protección de las medidas tecnológicas. Con todo, esa ratificación por parte de la Unión Europea no se produjo hasta finales de 2009, entrando en vigor ambos tratados internacionales el 14 de marzo de 2010. Para entonces, la Unión Europea y algunos Estados miembros -la fecha límite para la transposición de la DDASI era el 22 de diciembre de 2002, si bien ésta fue incumplida por varios de sus Estados miembros, entre ellos España- cumplían ya con la obligación de regulación de las medidas tecnológicas desde hacía casi una década. En los citados artículos 6 y 7 DDASI se corrige la facilidad de elusión predicada del anterior artículo 7 de la Directiva sobre programas de ordenador al no exigirse que la tecnología utilizada tenga como *único propósito* la supresión o neutralización de la medida tecnológica. En el caso español, el legislador nacional decidió introducir en el artículo 160.4 LPI una exclusión expresa de la aplicación del artículo 160 LPI a las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de los programas de ordenador, «*que quedarán sujetas a su propia normativa*» —esto es, al artículo 102.c. LPI—. La aparente contradicción de los artículos 1.2 y 6.4 *in fine* DDASI impide llegar a esta misma conclusión en relación con la norma europea.

¹⁶³ Así, el apartado 3.º del artículo 6 DDASI, al definir el concepto de medida tecnológica, se refiere a «*toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de derechos de autor o de derechos afines o el derecho sui generis previsto en el Capítulo II de la Directiva 96/9/CE*». La misma referencia se incluye también en el artículo 7 DDASI. Asimismo el considerando 47.º de esta norma declara «*El desarrollo tecnológico permitirá a los titulares de derechos recurrir a medidas tecnológicas destinadas a impedir o restringir actos que no cuenten con la autorización del titular de cualesquiera derechos de autor, de derechos afines al derecho de autor o del derecho sui generis en materia de bases de datos*». Y el considerando 48.º conti-

Además de todas estas consideraciones sobre las vías de protección de las bases de datos en el ordenamiento norteamericano, se debe tener en cuenta otra apreciación que puede servir para explicar la mayor prosperidad de la industria norteamericana de bases de datos: el idioma empleado. Es un hecho incontestable que son muchas más las personas, sobre todo en el mundo de los negocios y entre la comunidad científica —principales destinatarios de bases de datos—, que usan el inglés como lengua de trabajo, frente a los que utilizan el alemán, el francés o el español, por no hablar de otras lenguas oficiales de la UE, con menor número de potenciales usuarios.¹⁶⁴ A pesar de seguir siendo Reino Unido el mayor productor europeo de bases de datos, la producción en el resto de Estados miembros se caracteriza por el uso mayoritario de la lengua nacional oficial, en algunos casos minoritarios acompañada de la posibilidad de traducción al inglés.¹⁶⁵

Finalmente, también ha de tenerse en cuenta el divergente tejido productivo estadounidense y europeo, así como el peligro de utilizar la holgura del concepto de bases de datos de manera distinta en función de cuál sea el mercado analizado.¹⁶⁶ Estados Unidos sigue siendo el mayor productor mundial de productos de entretenimiento y muchos de estos productos podrían ser subsumidos en el amplio concepto de bases de datos. Pero dicho trato también habrá de darse de manera igualitaria a los productos culturales análogos cuyo origen sea europeo.¹⁶⁷ Sin embargo, las cifras manejadas por la Dirección General del Mercado y los Servicios, tal y como se indicó anteriormente, tienen un contorno de aplicación muy reducido.¹⁶⁸ No existe aún un estudio de carácter mun-

núa: «Dicha protección jurídica debe cubrir las medidas tecnológicas que restringen de manera efectiva los actos no autorizados por los titulares de cualesquiera derechos de autor, derechos afines a los derechos de autor o del derecho *sui generis* en materia de bases de datos, sin por ello impedir el funcionamiento normal de los equipos electrónicos y su desarrollo técnico».

¹⁶⁴ Esta cuestión ya aparecía tratada en la Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva presentada por la Comisión. Dicha institución europea alarmaba del hecho de que la mayoría de bases de datos de origen europeo no podían ser consultadas en la lengua inglesa, lo cual cerraba el mercado angloparlante y reducía el potencial mercado objetivo a una minoría de la población mundial. *Vid.* apartado 2.1. de la citada Exposición de Motivos (pp. 5-12).

¹⁶⁵ Algunos buscadores ofrecen la posibilidad de traducir de manera instantánea al idioma elegido por el sistema operativo de las páginas y sitios web consultados. Sin embargo, estas traducciones no son oficiales y suelen caracterizarse por la abundancia de errores técnicos.

¹⁶⁶ La armonización del concepto llevada a cabo por la Directiva de bases de datos no es aplicable a las bases de origen no europeo. Las definiciones con eficacia aplicativa mundial son las contenidas en los textos internacionales a los que nos referimos al principio del presente artículo, con las limitaciones de éstas que se indicaron entonces.

¹⁶⁷ Así, en el ordenamiento estadounidense, un CD-ROM suele ser subsumido en el concepto de *compilation* de la sección 101 de la *Copyright Law* y protegido por el *copyright* siempre que se demuestre su origen independiente, esto es, la falta de plagio con respecto de otra obra anterior. Pero no será así normalmente en el caso europeo, donde generalmente se considerará que no reúne las condiciones para su protección por el derecho de autor y que no representa una inversión suficientemente sustancial para acogerse al derecho *sui generis* (considerando 19.º de la Directiva).

¹⁶⁸ Debe recordarse que las cifras de producción europeas se refieren a bases de datos *business-to-business*, no incluyen las ventas al consumidor o usuario final.

dial en el que se empleen unos mismos parámetros de medición de las cifras de producción de bases de datos en los distintos Estados.

A la vista de todas estas observaciones resulta cuando menos aventurado concluir que la causa del progreso de la industria norteamericana de bases de datos se debe a la inexistencia de un derecho *sui generis* y, por tanto, la mejora de la industria europea pasa por la eliminación de la tutela *sui generis* y la acomodación a los métodos de protección vigentes en el ordenamiento estadounidense.

III. VALORACIÓN GLOBAL. ASPECTOS NEGATIVOS DEL DERECHO *SUI GENERIS*

A la luz del análisis de los puntos anteriores, pueden destacarse con carácter principal dos aspectos negativos que rodean la configuración y aplicación del derecho *sui generis* y que consideramos que han de ser mejorados. A saber, su difícil interpretación y el riesgo de proteger la información, en sí misma considerada, contenida en la base de datos. A continuación pasamos a estudiar cada uno de ellos.

1. LA DIFÍCIL INTERPRETACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*

La voluntad del legislador europeo de construir un derecho nuevo, separado de lo que hasta ese momento se entendía englobado en el concepto de la propiedad intelectual, le llevó a configurar el contenido de dicha tutela con gran complejidad. Así, el derecho *sui generis* tutela las inversiones y los requisitos para su ejercicio se miden en términos de utilización de los contenidos de la base de datos, dependiendo el carácter sustancial o no de la parte efectivamente utilizada, de su aptitud para producir un perjuicio a la inversión realizada por el fabricante en la elaboración de la base de datos. La infracción del derecho no depende, por tanto, de la utilización sin autorización de su titular, sino que requiere, además, del necesario perjuicio de la inversión protegida.¹⁶⁹ Dicho fin diferenciador llevó asimismo al legislador europeo a crear denominaciones ajenas al campo de la propiedad intelectual tradicional con las que aludir a po-

¹⁶⁹ Consideramos que la principal diferencia entre los derechos de propiedad intelectual tradicional y este nuevo derecho, aún por encima de la diferencia entre los objetos protegidos por unos y otros, son los elementos constitutivos de su infracción. El uso in consentido de la prestación protegida por los primeros derechos —ya sean derechos de autor, ya derechos afines— supone, sin más, la infracción de éstos, con independencia de las valoraciones que tal actuación puedan suponer por parte de los titulares de tales derechos. Sin embargo, en el caso del derecho *sui generis*, no todo acto in consentido del contenido de la base de datos protegida implica la infracción de dicho derecho. La constitución de la infracción dependerá de la apreciación del titular del derecho *sui generis*. Por tanto, la utilización del contenido de la base de datos es el primer elemento, y el posterior proceder del titular del derecho, la estimación del perjuicio que el acto del ter-

testades cuyo parecido práctico con las potestades de todo derecho de propiedad intelectual es innegable. La propia denominación del derecho ya es reveladora de esta finalidad distintiva. Propósito que queda corroborado con el uso primigenio de términos tales como «*extracción*» y «*reutilización*». Este hecho, unido a la indefinición que caracteriza a muchas de las nociones previstas en la Directiva —a pesar de la considerable ayuda interpretativa de los considerandos— conforman un espectro de protección del derecho *sui generis* y un ámbito de interpretación y aplicación de éste indeterminado y ambiguo, lo que ha hecho surgir muchas críticas¹⁷⁰ y ha supuesto el planteamiento de un número nada desdeñable de cuestiones prejudiciales ante el TJUE.¹⁷¹

cero haya causado en su inversión, es el segundo elemento constitutivo de la infracción. Solamente en aquel supuesto en el que éste considere que la parte afectada es sustancial, por suponer dicha utilización un perjuicio de su inversión, el acto del tercero será una infracción de su derecho. Pero no en el resto de casos.

¹⁷⁰ Hecho que ha llevado a P. B. HUGENHOLTZ a afirmar que «*el derecho sui generis permanece aún in statu nascendi*». Vid. P. B. HUGENHOLTZ, «*The New Database Right: Early Case Law from Europe*», Ninth Annual Conference on the International IP Law and Policy, Fordham University School of Law, New York, Abril, 2001, *cit.*, p. 4. Entre los muchos autores que han mantenido una postura crítica al respecto cabe citar a N. MALLETT-POUJOL, «*La directive concernant la protection juridique des bases de données: la gageure de la protection privative*», en *Droit de l'informatique et des telecoms*, París, n.º 1 (1996), p. 10; G. KOUMANTOS, «*Les bases de données dans la directive communautaire*», *cit.*, p. 116; F. POLLAUD-DULIAN, «*La protection du producteur de bases de données*», en *JCP*, ed. G, n.º 1, 2002 (1), pp. 25-31; C. DOUTRELEPONT, «*Le nouveau droit exclusif du producteur de bases de données consacré par la directive européenne 96/6/CE du 11 Mars 1996: un droit sur l'information?*», «*Mélanges en hommage à Michel Waëlbroeck*», 1999, p. 913; J.L. GASTER, «*Der Rechtsschutz von Datenbanken*», 1999, punto 496; S. VON LEWINSKI, «*Europäisches Urheberrecht*», 2001, Michel M. Walter (ed.), punto 3 sobre el artículo 7; A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER y M. LEISTNER, «*First Evaluation Of Directive 96/9/EC On The Legal Protection of Databases. Comment by Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law*», *IIC*, 2006, n.º 37; M. LEISTNER, «*The Protection of Databases*», en *Research Handbook on the Future of the EU Copyright, Research Handbooks in Intellectual Property*, E. DERCLAYE (coord.), Edward Elgar, UK, 2009, pp. 427 y ss.; M. LEISTNER «*The Legal Protection of Telephone Directories Relating to the New Database Maker's Right*», *International Review of Industrial Property and Copyright Law 2000*, pp. 950 y ss., especialmente p. 956; M. LEISTNER, «*Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen Recht*», 2000, p. 171; T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», en «*New Directions in Copyright Law. Volume 2*», F. MACMILLAN, Edward Elgar, Massachusetts, 2006, pp. 105 y ss.; E. DERCLAYE, «*What is a Database? A Critical Analysis of the Definition of a Database in the European Database Directive and Suggestions for an International Definition*», *The Journal of World Intellectual Property Organization*, 2001, p. 981. La propia Abogada General Stix-Hackl también se ha mostrado muy crítica en este punto. Vid. párrafo 81 de las Conclusiones al asunto *British Horseracing Board*.

¹⁷¹ SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab*, C-46/02, (ECR 2004 p. I-10365); STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd y otros y William Hill Organization Ltd.*, C-203/02, (ECR 2004 p. I-10415); STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB*, C-338/02, (ECR 2004 p. I-10497); y STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, C-444/02 (ECR 2004 p. I-10549); STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH y Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, C-304/07, (ECR 2008 p. I-7565); y STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich EOOD y Lakorda AD*, C-545/07, (ECR 2009 p. I-1627). Con todo, el aumento de la disposición de los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de plantear cuestiones prejudiciales ante el TJ ha sido generalizado, luego no sólo cabe referirlo a la norma que se comenta. Tal actitud se explica por la cada vez mayor concienciación de los jueces y tribunales nacionales sobre las virtudes que este instrumento jurídico entraña a la

En la búsqueda de la certeza jurídica necesaria en toda norma, la labor del máximo órgano jurisdiccional europeo ha sido fructífera, resolviendo en sus sentencias buena parte de estas vacilaciones. Como hemos visto, el TJUE ha otorgado un carácter prácticamente omnicomprendido del concepto de base de datos, confirmando los términos del artículo 1.2 de la Directiva y diferenciándolo de otras definiciones contenidas en los tratados internacionales a los que se hizo referencia en el apartado introductorio de este trabajo.¹⁷²

Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional europeo ha venido a delimitar, a la luz de la finalidad perseguida por el legislador europeo con la adopción de la Directiva, los contornos de los conceptos de «extracción» y «reutilización» del contenido de la base de datos, diferenciándolos de otros usos, como puede ser el propio acceso al contenido de la base de datos.¹⁷³ Sin embargo, en relación con dichos conceptos de «extracción» y «reutilización» y, por tanto, con la determinación del carácter «sustancial» de la concreta parte utilizada, se sigue echando en falta una jurisprudencia que trace una relación directa entre estos términos y la efectividad del perjuicio causado a la inversión protegida. Aún sigue sin aclararse si tal perjuicio debe ser, asimismo, sustancial —en paralelo con el requisito de sustancialidad que ha de caracterizar la inversión protegida y la parte utilizada— o si basta con que se produzca cualquier perjuicio menor.¹⁷⁴ Tampoco se ha solucionado la duda acerca de la prueba de dicho perjuicio, cuya carga corresponde al titular del derecho que alega haber sido lesionado.¹⁷⁵ De los términos de la Directiva no puede inferirse la respuesta a estas dudas, ni siquiera se encuentra una pauta mínima a seguir en su resolución. De manera que será el juzgador encargado de la resolución del caso quien

hora de interpretar las normas de origen europeo. Tiene mucho que ver con ello el hecho de que hasta 2001, con la adopción del Tratado de Niza, al que iba anejo el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, este recurso simplemente estuviese contemplado someramente en el antiguo artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea (actual artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).

¹⁷² Vid., Sentencia del TJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, C-444/02, párrafos 20 y 25, *cit. Vid.* apartado I del presente trabajo.

¹⁷³ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd y otros y William Hill Organization Ltd.*, *cit.*, párrafo 55; y STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH y Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, *cit.*, párrafos 52 y 53.

¹⁷⁴ Para un análisis de esta cuestión, Vid. M. LEISTNER «Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen Recht», Múnich, 2000, Ed. C. H. Beck, p. 173; T. APLIN, «The EU Directive: Taking Stock», en *New Directions in Copyright*, Vol. 2, 2005, Edward Elgar Publishing, pp. 119 y 120; y W.G. KARNELL, «The European Sui Generis Protection of Data Bases», *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 2002, p. 1000. Vid., asimismo, los párrafos 79-81 de las Conclusiones de la Abogada General Stix-Hackl en el asunto *British Horseracing Board*, así como los párrafos 102-106 de las Conclusiones de esta misma Abogada General relativas al asunto *Fixtures v. OPAP*, párrafos 96-100 de las Conclusiones en el asunto *Fixtures v. Veikkaus* y párrafos 77-81 de las Conclusiones en el asunto *Fixtures v. Svenska*.

¹⁷⁵ No queda claro, por tanto, si los parámetros cuantitativos y cualitativos son nuevamente aplicables aquí a la hora de cuantificar y probar el efectivo perjuicio producido en la inversión protegida.

deba determinar el cumplimiento de éstos, tratando de seguir un patrón lo más uniforme posible en todos ellos.

La labor del TJUE en la clarificación del concepto de «*usuario legítimo*» también es reseñable. Tanto en sede de excepciones al derecho de autor y al derecho *sui generis* (artículos 6 y 9 de la Directiva), como en la definición negativa del ámbito de protección del derecho *sui generis* contenida en el artículo 8 de esta norma, se emplea el concepto de «*usuario legítimo*», pero ni en el texto del articulado ni a lo largo de los considerandos de la norma europea se define qué debe entenderse por tal.¹⁷⁶ Si bien dicha definición no ha sido el objeto directo de ninguna de las cuestiones prejudiciales a las que anteriormente hemos hecho referencia, el TJUE, con carácter de *obiter dicta*, ha aclarado que se trata de todo «*usuario cuyo acceso al contenido de la base de datos con fines de consulta se funda en el consentimiento directo o indirecto de la persona que constituyó la base de datos*».¹⁷⁷ El consentimiento del fabricante es, pues, el único requisito constitutivo de la legitimidad del uso. En la mayoría de los casos la autorización será implícita, deduciéndose dicho carácter implícito del consentimiento de los actos propios llevados a cabo por el concreto fabricante. Las modalidades de explotación utilizadas por éste y el ejercicio de la facultad de introducir medidas tecnológicas son las principales pautas a tener en cuenta. Así, por ejemplo, parece obvio que quien ha puesto a disposición del público en Internet el contenido de su base de datos, dando acceso libre a éste y renunciando a la posibilidad de introducir medidas tecnológicas, autoriza fácticamente que los terceros consulten dicho contenido.¹⁷⁸ Adicionalmente, habrá de considerarse legítimo aquel usuario que realice alguno de los actos permitidos por la Directiva sin necesidad de contar con la autorización del correspondiente fabricante, siempre y cuando ello no infrinja el derecho del fabricante de insertar en su base de datos medidas tecnológicas de protección. Dicha autorización legal únicamente podrá predicarse en relación con las utilizaciones de partes no sustanciales del contenido de la base de datos (artículo 8 de la Directiva) o, en caso de tratarse de partes sustanciales, cuando dicho uso se subsuma en alguna de las excepciones contempladas en los artículos 6 y 9 de la norma europea.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Dicha preocupación ya aparecía recogida en el informe de 2001 de la Dirección del Mercado Interior y los Servicios, p. 376.

¹⁷⁷ *Vid.* STJ de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board, cit.*, párrafo 58. Dicho consentimiento también puede entenderse otorgado únicamente en relación con una parte de la base de datos en cuestión, y no con la globalidad de ésta. En tal caso, los usos permitidos por dicha autorización habrán de referirse únicamente a la concreta parte del contenido de la base de datos sobre la que tal consentimiento verse.

¹⁷⁸ De manera que serán aplicables aquí las consideraciones generales de la doctrina de los actos propios.

¹⁷⁹ En sede de derecho de autor, la autorización legal también puede venir del ejercicio que los legisladores nacionales hayan hecho de la posibilidad que extender las excepciones tradicionales previstas en los respectivos ordenamientos estatales (artículo 6.2.d y considerando 35.º de la Directiva).

La indefinición que acompaña al concepto de «inversión sustancial» es triplemente criticable, toda vez que dicha inversión es tanto la razón de ser del derecho *sui generis* como el requisito *sine qua non* para la protección de una base de datos por éste y, asimismo, la ratio de determinación cualitativa del carácter sustancial de la parte del contenido de la base de datos utilizada. Debe tenerse en cuenta la ayuda interpretativa del TJUE a la hora de aclarar qué actividades materiales pueden encuadrarse en los conceptos de «obtención», «verificación» y «presentación» del contenido de la base de datos previstos en el artículo 7.1 de la Directiva.¹⁸⁰ Sin embargo, el análisis de la jurisprudencia nacional revela que éste sigue siendo un problema cuya resolución pasa por el seguimiento de un patrón de naturaleza casuística, en el que el criterio cuantitativo de medición de la sustancialidad de la inversión goza de una clara preeminencia con respecto de la determinación cualitativa.¹⁸¹ Por tanto, en este entorno práctico el papel que pueda desempeñar el TJUE en futuras cuestiones prejudiciales no podrá ir más allá del que hasta la fecha ha tenido.¹⁸² Respecto de la línea divisoria entre lo que se considera «creación» y «obten-

¹⁸⁰ Con carácter general, estos tres conceptos engloban toda actividad de almacenamiento y tratamiento de datos (STJ de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, cit., párrafo 30). «El concepto de inversión destinada a la obtención del contenido debe entenderse en el sentido de que designa todos los recursos consagrados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación en la base de datos de que se trate» (SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, cit., párrafo 31; *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit., párrafo 40; *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, cit., párrafo 34; *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit., párrafo 24). La inversión en la verificación se refiere a «los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de datos de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el período de funcionamiento de ésta». (SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, cit., párrafo 34; y, de forma algo más somera, *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit., párrafo 43; *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, cit., párrafo 37; *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit., párrafo 27; y párrafo 51 de las Conclusiones de la Abogada General Stix-Hackl relativas al asunto *British Horseracing Board*, cit). La inversión en la presentación engloba «los recursos dedicados a conferir a la base de datos en cuestión su función de tratamiento de la información, a saber, a aquellos recursos consagrados a la disposición sistemática o metódica de los datos contenidos en la base, así como a la organización de su accesibilidad individual. Esto incluye no sólo la presentación destinada a los usuarios de una base de datos, es decir, su estructura externa, sino también el esquema conceptual, como por ejemplo la estructuración de su contenido» (SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit., párrafo 43; *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, cit., párrafo 37; *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit., párrafo 27; y párrafo 72 de las Conclusiones al asunto *Fixtures Marketing v. Veikkaus*, párrafo 62 de las Conclusiones relativas al asunto *Fixtures Marketing v. Svenska*, cit y párrafo 78 de las Conclusiones relativas al asunto *Fixtures Marketing v. OPAP*).

¹⁸¹ Vid. E. DERCLAYE, «Database sui generis right: what is a substantial investment? A tentative definition», cit., pp. 2-30 y, de esta misma autora, «Database sui generis right: should we adopt the spin-off theory?», cit., pp. 402-413; M. J. DAVISON y P. B. HUGENHOLTZ, «Football Fixtures Horseraces and Spin-off: The ECJ domesticates the database right», cit., pp. 113-118.

¹⁸² Según el reparto de funciones jurisprudenciales, al TJUE no tiene competencia para resolver sobre el fondo del asunto que dio lugar a la cuestión prejudicial. Este tipo de recursos tiene carácter de incidente suspensivo y devolutivo, de manera que el litigio principal sigue pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional y será reanudado una vez el TJUE dicte sentencia dando respuesta a la cuestión prejudicial, trasladando el juzgador nacional dicha respuesta teórica al plano práctico, a la luz del supuesto de hecho concreto.

ción» de los contenidos propuesta por el máximo órgano jurisdiccional europeo cabe afirmar que ésta no es más que una distinción terminológica de reducida eficacia en la praxis, pues resulta, en no pocos supuestos, prácticamente imposible de trazar.¹⁸³

Asimismo, debe tenerse en cuenta un hecho que P. B. HUGENHOLTZ plantea con ciertas dosis de ironía: cualquier actividad humana lleva implícita la producción de cierta información. Luego sería ilógico, además de excesivamente restrictivo de los derechos de información, tratar de proteger todas las compilaciones de datos que, cumpliendo los requisitos para ser tenidas por bases de datos, puedan derivarse de toda actuación común. Este autor satiriza su razonamiento con ejemplos surgidos de la vida diaria. Así, plantea, por ejemplo, si los diputados y senadores habrían de ser tenidos por fabricantes con respecto de los resultados de las votaciones que diariamente realizan o los clubes de fútbol con respecto de los resultados de cada partido o el astrólogo con respecto de los datos identificativos de las nuevas estrellas que pueda descubrir.¹⁸⁴

El mantenimiento de una doctrina jurisprudencial cuya aplicación práctica es utópica, por inviable, resulta del todo absurdo. Como indicamos anteriormente, si bien un viraje del TJUE con respecto de su jurisprudencia es bastante improbable, algunas dosis de realismo son ciertamente necesarias.

2. EL RIESGO DE PROTEGER LA INFORMACIÓN, EN SÍ MISMA CONSIDERADA, CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS

Teniendo muy presente el axioma general según el cual la propiedad intelectual no protege la información, el legislador europeo contempló en el considerando 45.º de la Directiva la necesidad de que el derecho *sui generis* creado no fuese aplicado de tal manera que constituyera, en la práctica, una restricción al libre acceso a la información y a su libre disposición. Para ello, como se ha explicado, el propio legislador restringió la amplitud del derecho *sui generis* a la utilización bien de la totalidad del contenido de una base de datos, bien de una parte sustancial de éste, pero no de sus elementos individualmente consi-

¹⁸³ Esta diferenciación entre *obtener* y *crear* datos es especialmente complicada cuando esos datos versan sobre la observación de fenómenos naturales (datos meteorológicos, descubrimiento de secuencias genéticas, etc.), pues estos datos existen por sí mismos pero, de algún modo, son también creados ya que eran desconocidos hasta que se lleva a cabo una inversión humana y económica sustancial en su descubrimiento. Con el fin de aminorar tales dificultades, KUR, HILTY, GEIGER y LEISTNER abogan por diferenciar entre «*crear*» datos antes inexistentes y «*adecentar*», «*hacer útiles*» datos preexistentes, como son los meteorológicos o los geográficos. Concretamente estos autores utilizan los términos «*creation*» y «*making-up*». Vid. A. KUR, R.M. HILTY, C. GEIGER y M. LEISTNER, «*First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases*», *Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law*, cit., pp. 551-557.

¹⁸⁴ Vid. P. B. HUGENHOLTZ, «*The database right: lessons from Europe*», congreso TIPL0, Londres, 25 de abril de 2002.

derados.¹⁸⁵ Sin perjuicio de que, cuando tales elementos individuales estén asimismo protegidos por algún derecho de propiedad intelectual, su extracción y/o reutilización requiera del consentimiento del correspondiente titular del derecho de propiedad intelectual que verse sobre el elemento utilizado. Tal autorización no será necesaria, en cambio, cuando dicho elemento se trate de datos o de información en general, pues ésta, como se ha indicado, no goza en ningún caso de la tutela de la propiedad intelectual.

Sin embargo, estas afirmaciones teóricas merecen ciertas matizaciones en el plano práctico, toda vez que la determinación de la naturaleza sustancial o no de la parte utilizada deriva de la estimación por parte del fabricante del carácter perjudicial o no que el uso del tercero pueda tener en relación con la inversión realizada por éste en la elaboración de la base de datos.¹⁸⁶ El texto de la Directiva no define lo que debe entenderse por perjuicio. El único criterio interpretativo que puede utilizarse para conformar este concepto se contiene en el considerando 42.º de la norma europea, según el cual dicho perjuicio no se refiere únicamente a las actuaciones de fabricación de un producto competidor parásito, sino que también engloba los actos que puedan realizar los usuarios particulares.

Los mayores problemas surgen en relación con el criterio cualitativo de medición de la sustancialidad de la parte utilizada. Y ello porque la relación entre la «parte sustancial» de una base de datos y la inversión realizada en ésta no depende de la cantidad de datos. Si bien esta cuestión no ha sido aún resuelta por el TJUE, cabe presagiar que cuando dicho órgano jurisdiccional se enfrente a un supuesto de ese tipo seguramente conteste recurriendo a la justificación que explica la concesión del derecho *sui generis*. Este derecho se configura no para proteger una determinada cantidad de datos,¹⁸⁷ sino para tu-

¹⁸⁵ Los elementos individuales quedaban, por tanto, a plena disposición de los usuarios legítimos los elementos individuales que formasen parte de dicho contenido. *Vid.* Considerandos 41.º y 46.º y artículos 7.1 y 2, y 8.1 de la Posición Común del Consejo y los apartados 14 y 15 de la Exposición de Motivos que acompañó a ésta (pp. 26-27). *Vid.*, asimismo, las observaciones del TJUE contenidas en sus SSTJUE *British Horseracing Board, cit.*, párrafo 72; y *Apis v. Lakorda, cit.*, párrafo 67.

¹⁸⁶ Como indicamos anteriormente, a diferencia de lo que sucede en sede de derecho de autor y derechos afines, la infracción del derecho *sui generis* no depende de la utilización sin autorización de su titular, sino que requiere, además, del necesario perjuicio de la inversión protegida. Pero la determinación del carácter sustancial o no de la parte utilizada y, con ello, de la estimación del acto del tercero como una infracción de la tutela *sui generis* o como un derecho del usuario legítimo depende única y exclusivamente del fabricante. No se estará, por tanto, al valor que los terceros puedan otorgar a los concretos elementos extraídos y/o reutilizados. Ésta parece ser la solución más objetiva o invariable posible. Sin embargo, en la práctica, lo habitual es que cuanto más valioso es considerado por parte de los usuarios un determinado contenido —o un conjunto de estos—, tanto más perjudicial considerará el fabricante el acto del tercero que afecte a dicho contenido. Cuestión distinta será la valoración objetiva que el perjuicio alegado merezca para el juzgador y, con ello, la calificación de la actuación como infracción o no. En contra, P. B. HUGENHOLTZ, «*The New Database Right: Early Case Law from Europe*», *cit.*, p. 10.

¹⁸⁷ A diferencia de la regla catálogo tradicional de los países escandinavos, anteriormente expuesta.

telar el peso de la inversión realizada por el fabricante para obtener, verificar y/o presentar el contenido incorporado en la base de datos. De ahí que cuál sea el número de elementos no sea un factor a tener en cuenta, sino que el único criterio relevante a estos efectos será el cómputo de lo invertido en dicha obtención, verificación y/o presentación de los concretos datos. De manera que en aquel supuesto en el que el fabricante tuvo que realizar una considerable inversión para obtener, verificar y presentar un único dato o una pequeña cantidad de estos, la extracción y/o reutilización de este dato único —o de ese pequeño número de datos— supondrá un uso de una parte sustancial del contenido de la base de datos. Estos supuestos no son los más frecuentes, pero revelan el potencial del derecho *sui generis* para acabar protegiendo los datos o la información en sí misma considerada, en contravención del axioma general de la propiedad intelectual.¹⁸⁸

De hecho, la excepcionalidad de este tipo de casos cabe ponerse en duda a la luz de las consideraciones expuestas por el TJUE en la respuesta dada al asunto *Apis v. Lakorda*, de la que se puede deducir una presunción sobre la sustancialidad de la inversión empleada en la obtención de datos a partir de fuentes que no están a disposición del público.¹⁸⁹ Con esta declaración jurisprudencial, el máximo órgano jurisprudencial europeo pasa a entender implícita la existencia de un mayor esfuerzo en aquellas bases de datos elaboradas con datos ocultos al público. En consecuencia, el máximo órgano jurisdiccional europeo considera que tales datos tendrían una calidad especial que les hace, inicialmente, merecedores de protección por el derecho *sui generis* ante una extracción in consentida, con independencia de la importancia cuantitativa de la cantidad extraída.¹⁹⁰ De las consecuencias de estas afirmaciones se puede concluir que el TJUE supone el carácter sustancial de las inversiones en aquellas bases de datos conformadas por datos para los que, de no existir éstas, el acceso del público sería restringido o, en su caso, imposible.

¹⁸⁸ En este sentido, *Vid.*, M. LEHMANN, «*La nuova direttiva CE sulle banche dati*», *cit.*, pp. 113. ss.

¹⁸⁹ Las alegaciones de la actora en el litigio principal llevan al órgano jurisdiccional nacional remitente a preguntarse si el criterio pertinente para determinar la existencia de una parte sustancial, evaluada cualitativamente, del contenido de una base de datos, en el sentido del artículo 7.1 y 2 de la Directiva, es la accesibilidad de los datos, desde el punto de vista de su obtención, o su relevancia material, desde el punto de vista de la información que contienen. El TJUE considera que el hecho de que la fuente de procedencia de los datos no esté a disposición del público puede influir, en función de la importancia de los medios humanos, técnicos y/o financieros empleados por el fabricante para obtener los datos, en la apreciación de la existencia de una inversión sustancial ligada a la obtención de éstos y, por lo tanto, puede también influir en su calificación como parte sustancial, evaluada cualitativamente, del contenido de la base de datos de que se trate. *Vid.*, el texto de la tercera cuestión prejudicial, así como los fundamentos 66-68 de la STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis v. Lakorda*, *cit.* Para un interesante análisis de la cuestión, *Vid.* H. SMITH, «EU Database Rights: interpretation of the terms «extraction» and «substantial part» in relation to infringement», *EIPR*, 2009, núm. 31 (7).

¹⁹⁰ En este mismo sentido, E. BATALLER RUIZ, «Últimas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *Revista de Derecho y nuevas tecnologías*, N.º 20, 2009 (3), p. 109.

Aún cuando la presunción que acaba de ser expuesta no sea aplicable y la concreta información utilizada por el tercero no se califique como parte sustancial, el supuesto de fraude de ley regulado en el artículo 7.5 de la Directiva puede cobrar eficacia y corroborar la aptitud del derecho *sui generis* para proteger los datos —u otros elementos contenidos en la base de datos— en sí mismo considerados.¹⁹¹ Según este precepto el uso de una determinada información o de un pequeño número de datos equivale al uso de una parte sustancial —luego requiere de la autorización del fabricante— cuando tenga un carácter sistemático o repetido en el tiempo. La referencia a las utilizaciones reiterativas no plantea mayor dificultad, salvo la determinación en el caso concreto del número aproximado de usos que otorgan un carácter sustancial al sumatorio de las partes insustanciales empleadas. Sin embargo, llama la atención el carácter holgado con el que la jurisprudencia del TJUE configura el requisito de la sistematicidad. Basta con que no se trate de unas extracciones accidentales o de unas reutilizaciones aleatorias o fortuitas que no sigan orden alguno.¹⁹² El hecho de que la finalidad perseguida por el tercero al llevar a cabo dicha utilización sea irrelevante a la hora de subsumir los casos concretos en el supuesto de hecho contemplado en este precepto multiplica, asimismo, su potencial aplicación.¹⁹³

Por todo ello cabe concluir que el efectivo cumplimiento del axioma general de la propiedad intelectual anteriormente aludido es incierto en lo que al derecho *sui generis* se refiere. Cuando la base de datos concreta es la fuente única de la información contenida en ella las consecuencias de este incumplimiento se agravan, poniendo en duda la eficacia del derecho al libre acceso y disposición de la información.

IV. ALTERNATIVAS PLANTEADAS POR LA COMISIÓN

A la luz de la supuesta ineficacia del derecho *sui generis* para cumplir los fines para los que fue creado, la Dirección General del Mercado Interior y los

¹⁹¹ Este precepto dicta lo siguiente: «No se autorizará la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base de datos o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base». Este apartado 5.º fue introducido por el Consejo como «una cláusula de salvaguardia», «para evitar que el hecho de no proteger las partes no sustanciales provoque extracciones o reutilizaciones repetidas y sistemáticas de éstas de manera abusiva». Vid. apartado 14.º de la Exposición de Motivos de la Posición Común. Vid., asimismo, párrafo 85 de la STJ *British Horseracing Board*, cit. La similitud con los términos empleados en el artículo 9.2 del Convenio de Berna es evidente. Vid. párrafos 115-117 y 120 de las Conclusiones de la Abogada General Six-Hackl en el asunto *British Horseracing Board*, cit. Vid., asimismo, los párrafos 136-138 y 141 de las Conclusiones relativas al asunto *Fixtures Marketing c. OPAP*, cit. y los párrafos 111-113 y 116 de las Conclusiones elaboradas por la misma Abogada General en relación con el asunto *Fixtures Marketing c. Svenska*, cit.

¹⁹² Por analogía con el requisito del carácter sistemático contemplado en el artículo 1.2 de la Directiva. Vid. STJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing v. OPAP*, cit., párrafos 30-31.

¹⁹³ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *British Horseracing Board*, cit., párrafos 86-87.

Servicios se planteó cuatro posibles alternativas en su informe de 2005. Eliminar la Directiva en su totalidad, suprimir el derecho *sui generis*, modificar este derecho o mantener sin cambios el *status quo*. A lo largo de este informe la Comisión expone su visión sobre cada una de estas opciones, pero no se decanta por ninguna de ellas, sino que aboga por un nuevo estudio de éstas y por una consulta rigurosa entre los sectores que podrían verse afectados por alguna de estas cuatro alternativas. No se separa, por tanto, de las declaraciones contenidas en los otros informes sobre la aplicación de las Directivas sobre derechos de propiedad intelectual recaídos hasta el momento, a los que aludimos al inicio del presente trabajo. Con ello, se siguen las pautas llevadas a cabo en el documento de trabajo de 11 de octubre de 2005, «*Impact assessment reforming cross-border collective management of copyright and related rights for legitimate online music services*», en relación con la DDASI, en el que, a la luz de la supuesta ineficiencia de la Directiva en el ámbito de la explotación *online* de obras musicales, se barajan posibilidades análogas a las contenidas en el otro informe de 2005 relativo a la Directiva de bases de datos, pero no se contiene una decisión sobre éstas. La efectiva actuación de la Comisión en este último caso vino más tarde, y no de la mano de una modificación de la Directiva, sino de la adopción de una Recomendación de la Comisión dirigida a los Estados miembros.¹⁹⁴

Como se indicó en el apartado introductorio de este trabajo, la previsión de una cláusula de revisión no es un rasgo único de la Directiva de bases de datos, sino que está presente en un buen número de las Directivas sobre derechos

¹⁹⁴ Recomendación de la Comisión 2005/737/CE, de 18 de octubre de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea, DO L 276 de 21.10.2005, p. 54, en la que se instaba a los Estados miembros a que aunaran sus esfuerzos en la consecución de licencias europeas de derechos de propiedad intelectual. Posteriormente, el Parlamento europeo dictó asimismo la Resolución de 25 de septiembre de 2008, sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea, DO C 2010/C 8 E/19, de 14.1.2010, pp. 105-107. Sin embargo, a la luz del crecimiento efectivo de la industria europea de programas de ordenador, en el Informe de la Comisión de 10 de abril de 2000, «*sobre la transposición y los efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la protección jurídica de programas de ordenador*») no se barajan estas posibilidades de reforma o derogación de la Directiva. Lo mismo ocurre en el «*Informe de la Comisión sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea*», de 12 de septiembre de 2002. Por su parte, en el Informe de la Comisión de 6 de diciembre de 2002, «*sobre la cuestión de la autoría de las obras cinematográficas o audiovisuales en la Comunidad*», se concluye que, a pesar del efecto positivo que la armonización parcial de la noción de autor de obras cinematográficas o audiovisuales llevada a cabo por la Directiva 92/100/CEE ha tenido sobre los acuerdos contractuales en los que participan colaboradores y productores de obras cinematográficas y audiovisuales, «*la Comisión seguirá estudiando la cuestión de la titularidad inicial de los derechos y de la transferencia de los derechos y seguirá examinando aspectos de la gestión de los derechos, en general, así como la evolución que se vaya produciendo en esos ámbitos*» (p. 15). En términos muy similares se pronuncia asimismo en el Informe de la Comisión de 26 de julio de 2002, sobre la aplicación de la Directiva 93/83/CEE sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (*Vid.* p. 17 de dicho informe).

de propiedad intelectual aprobadas hasta la fecha. Sin embargo, la posibilidad de establecer un régimen de licencias no voluntarias a la luz de los resultados del informe de aplicación de la Directiva no se contempla de manera expresa —ni puede inferirse implícitamente— en el resto de normas europeas que versan sobre la materia.¹⁹⁵ De ahí la importancia que adquieren los términos empleados en el artículo 16.3 de la Directiva de bases de datos.

Respecto del ámbito temporal del informe de 2005 debe tenerse en cuenta su considerable retraso, de más de cuatro años, con respecto de la fecha preceptiva contenida en el artículo 16.3 de la Directiva. Retraso que, si bien es frecuente en este tipo de informes, tiene una mayor gravedad en el caso que nos ocupa, toda vez que los resultados económicos contenidos en dicho informe parecen demostrar la nula eficacia del derecho *sui generis* en la consecución del objetivo perseguido con su creación. Estas consideraciones nos conducen a plantearnos si las consultas y estudios tenidos en cuenta en 2005 no debían haberse realizado con anterioridad a la adopción de la Directiva¹⁹⁶ y, a su vez, nos hace dudar del cumplimiento por las instancias europeas del principio de subsidiariedad contenido en el actual artículo 5.3 del Tratado de la Unión Europea y en su Protocolo n.º 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que acompaña al Tratado de Lisboa.¹⁹⁷

¹⁹⁵ Las cláusulas de «revisión» o «reexamen» contenidas en las otras cuatro Directivas en las que se incluye también el mandato de que la Comisión presente al resto de instituciones europeas un análisis de la aplicación de la norma se refieren genéricamente a la posibilidad, en su caso, de hacer las propuestas necesarias para adaptarla «a la evolución del sector sonoro y audiovisual» (artículo 14.3 de la Directiva 93/98/CEE, de armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, codificada por la Directiva 2006/116/CE), «a la evolución jurídica, técnica y económica en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información» (artículo 21 de la Directiva 2000/31/CE, sobre el comercio electrónico), «a la adaptación del umbral mínimo y de los porcentajes del derecho de participación atendiendo a la evolución del sector» (artículo 11.1 de la Directiva 2001/84/CE, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original) y a las propuestas de modificación de la Directiva «a fin de garantizar en particular el correcto funcionamiento del mercado interior con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Tratado» (artículo 12.1 de la Directiva 2001/29/CE, de armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información).

¹⁹⁶ También en este sentido se han pronunciado, de manera bastante crítica, A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER y M. LEISTNER, «First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases», *Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law*, cit., pp. 551-552. *Vid.*, asimismo, la opinión remitida por E. DERCLAYE a la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios el 3 de marzo de 2006. Disponible en http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/database_consultation&vm=detailed&sb=Title.

¹⁹⁷ El principio de subsidiariedad no es un límite al alcance de las competencias comunitarias, sino un límite dinámico al ejercicio de éstas. Establece quién —si la UE o si sus Estados miembros— puede actuar porque su actuación será más efectiva, de manera que permite que la intervención de la UE se amplíe cuando las circunstancias así lo exijan e, inversamente, se restrinja o incluso se abandone cuando deje de estar justificada. El nuevo artículo 5 del Tratado de la Unión Europea —en adelante, TUE— desarrolla el mandato previsto originariamente en el antiguo artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea —en adelante, TCE—. Dicho originario artículo 5 TCE, a su vez, venía desarrollado por el Acuerdo Interinstitucional de 25 de octubre de 1993 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre procedimientos de aplicación

El principio de subsidiariedad es consecuencia lógica del principio de atribución de competencias, contenido en el artículo 5.1 TUE, que rige la delimitación de las competencias de la Unión Europea y los Estados miembros.¹⁹⁸ Dicho principio se traduce en la limitación del campo de actuación de la UE, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, en el sentido de que sólo va a poder intervenir «*en el caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros (...), sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la UE*»¹⁹⁹. Por tanto, son dos las comprobaciones consecutivas que dicho principio general exige. En primer lugar, la prueba de la necesidad, según la cual la UE solamente podrá intervenir si los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. En segundo lugar, la verificación del valor añadido o de la eficacia comparada, que, partiendo de la constatación de la insuficiencia de las actuaciones nacionales para el cumplimiento del objetivo pretendido, analiza la aptitud de la UE para satisfacerlo de manera suficiente o mejor que sus Estados miembros.²⁰⁰

Pues bien, teniendo las conclusiones apuntadas en el informe de 2005, se puede colegir que ni una ni otra exigencia fueron satisfechas por el legislador europeo al adoptar la Directiva que se comenta. A pesar de no hacerse mención

del principio de subsidiariedad (DOCE C 329, de 6 de diciembre de 1993), incorporándose posteriormente el contenido de este instrumento en el Protocolo n.º 30, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, añadido por el Tratado de Ámsterdam (1997), y anejo al TCE. En dicho Protocolo se establecen unos procedimientos a seguir con el fin de salvaguardar dichos principios en la elaboración de normas de origen europeo. Si bien estas últimas normas no existían en el momento de la negociación y adopción de Directiva sobre protección jurídica de las bases de datos —desde el mes de abril de 1992 hasta marzo de 1996-, sí lo hacía el citado antiguo artículo 5 TCE, añadido por el Tratado de Maastricht en 1992.

¹⁹⁸ El artículo 5.1 TUE establece lo siguiente: «*La delimitación de competencias de la Unión se rige por el principio de atribución*». Dicho precepto es el corolario de la razón de ser de la UE y de su funcionamiento. Así, el artículo 1.1 TUE declara: «*Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión Europea (...) a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar los objetivos comunes*»; y el artículo 4.1 de este Tratado, asimismo, determina: «*toda competencia no atribuida a la Unión Europea en los Tratados corresponde a los Estados miembros*».

¹⁹⁹ Un ejemplo de este tipo de competencias es una de las bases jurídicas en las que se asienta la Directiva, el actual artículo 114 TFUE, cuyo objetivo es el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Para un análisis de este tipo de competencias comunitarias, denominadas competencias por objetivos, *Vid.* T. DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, «*El sistema europeo de distribución de competencias*», Civitas, 2006; y L. M. HINOJOSA MARTÍNEZ, «*El reparto de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros*», Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

²⁰⁰ El principio de subsidiariedad es esencial para el correcto funcionamiento de las Instituciones europeas y su efectivo cumplimiento —la exigencia de dar fe de la satisfacción de los dos estadios a los que se acaba de hacer referencia— ha producido el efecto de obligar a motivar los actos de cada una de éstas. Un interesante análisis del funcionamiento del principio de subsidiariedad se encuentra en A. ESTELLA DE NORIEGA, «*La paradoja de la subsidiariedad. Reflexiones en torno a la jurisprudencia comunitaria relativa al artículo 3.b (2) del TCE*», *Revista Española de Derecho Administrativo*, 1999 (1), núm 101, pp. 71-100.

alguna en dicho informe a la capacidad o no de cumplir a nivel nacional el propósito de promoción de la inversión en la creación de bases de datos, de la lectura de los primeros considerandos de la Directiva se deduce una respuesta negativa.²⁰¹ Además, el incumplimiento del segundo de los requisitos exigidos por el artículo 5.3 TUE deriva de la constatación en el citado informe de 2005 de la ineficiencia de la norma europea para lograr tal objetivo a escala europea. Posiblemente, la propia conciencia del legislador europeo sobre el carácter experimental del derecho *sui generis* y sobre su dudosa eficacia práctica le llevó a prever la cláusula de revisión del artículo 16.3 de la Directiva.

No logra entenderse por qué en un momento previo a la adopción de la Directiva no se realizó una amplia consulta entre los posibles sujetos que serían afectados por la norma que se buscaba aprobar y un estudio económico serio del verdadero potencial del derecho *sui generis* a la hora de promover el progreso de la industria europea de bases de datos. Ni se comprende tampoco cómo, a falta de dicho análisis previo, no se justificó su ausencia en la imposibilidad de concluirlo de manera efectiva, bien por tratarse de un caso especial de urgencia, bien por poder excusarse con base en su carácter confidencial. En tercer lugar, no se concibe tampoco por qué el legislador europeo, y más concretamente la Comisión, concedora de la trascendencia otorgada al principio de subsidiariedad —hasta el punto de llegar a derogar los actos normativos aprobados en contravención de éste— no trató de acreditar, siquiera mínimamente, en la Propuesta de Directiva el cumplimiento del referido principio.²⁰²

De haberse previsto en tal preceptivo análisis previo la ineficacia del derecho *sui generis*, su creación no se debería haber llevado a cabo.²⁰³ Por el contrario, de haber sido el resultado de dicho estudio anticipado, posiblemente estaríamos en condiciones de analizar la actual constatación de los resultados económicos desde un punto de vista más general, a la luz del contexto de crisis económica globalizada, y no únicamente desde la perspectiva del declive del sector de las bases de datos. Ante la inexistencia de dicho examen previo y la consiguiente imposibilidad de constatación con el estudio posterior, la cautela a la hora de interpretar los resultados de los que hoy disponemos debe intensificarse. A ello debe añadirse el mencionado origen extraoficial de los datos estadísticos utilizados en el informe de la Dirección General del Mercado Interior y

²⁰¹ En este punto, nos remitimos a los problemas que, para el funcionamiento del mercado interior, se derivaban de la falta de una protección de las bases de datos suficiente y armonizada, expuesta en el apartado I del presente trabajo.

²⁰² *Vid.* artículo 9 del Protocolo n.º 30 y en el artículo 2 del Protocolo n.º 2, a los que se ha hecho referencia. El destinatario de la obligación prevista en estos preceptos es, en ambos supuestos, la Comisión.

²⁰³ *Vid.* en este sentido la doctrina jurisprudencial sobre el principio de subsidiariedad contenida en las siguientes sentencias: STJUE de 5 de octubre de 2000, C-376/98, *Alemania v. Parlamento y Consejo* (conocida como «*Publicidad del tabaco*»); y STUJE de 10 de diciembre de 2002, C-491/01, *British American Tobacco v. Imperial Tobacco*.

los Servicios de 2005, su difícil contrastación, la falta de equivalencia de los resultados europeos y las tasas de producción estadounidenses, ante la inexistencia de un concepto internacional de base de datos aplicable a ambos supuestos y, finalmente, el ámbito o extensión meramente parcial de las estadísticas contenidas en el citado informe, reducido a algunos subtipos de bases de datos, dado el carácter prácticamente omnicompreensivo del concepto de base de datos configurado por el legislador europeo.²⁰⁴

Resulta criticable que, si bien el principio de subsidiariedad ya fue incumplido en fase de elaboración de la Directiva, al no haber sometido la regulación proyectada al preceptivo escrutinio previo anterior a su aprobación, la pasividad mostrada por la Comisión desde la publicación de este informe en 2005 suponga una nueva infracción del citado principio, así como del actual mandato legal expreso contenido en el artículo 16.3 de la propia norma adoptada. Teniendo el primer y único informe fecha de diciembre de 2005, en diciembre de 2008 debería haberse hecho público un segundo estudio. Sin embargo, éste a día de hoy aún brilla por su ausencia y de los actos llevados a cabo por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios parece deducirse que esta tarea no se encuentra entre las prioridades presentes de su agenda.

1. OPCIÓN 1: ELIMINAR LA DIRECTIVA EN SU TOTALIDAD

Con carácter preliminar debe apuntarse que la derogación de la Directiva no implicaría, *per se*, la consiguiente derogación de las veintisiete normas nacionales de transposición, sino que la supresión de esas normativas nacionales habrían de venir de la decisión en este sentido, de carácter individual y expreso, de cada uno de los correspondientes legisladores nacionales. Con todo, la derogación de la Directiva sí supondría necesariamente la ineficacia inmediata de las posibles referencias que a ella se contengan a día de hoy en las regulaciones nacionales.²⁰⁵

A pesar de ser la derogación de las disposiciones nacionales una opción individual, la coherencia que suele regir en la praxis entre las actuaciones del legislador europeo y los actos de los legisladores nacionales conducirá, como regla general, a la vuelta al escenario legal no armonizado existente antes de la aprobación de la Directiva, esto es, a las profundas divergencias en la protección de las bases de datos, cuyo efecto distorsionador para el mercado interior

²⁰⁴ En un sentido similar, A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER y M. LEISTNER, «First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases», *Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law, cit.*, pp. 551-552.

²⁰⁵ Por mandato del segundo párrafo del artículo 16.1 de la Directiva, los Estados miembros habrían de incluir una referencia expresa a la norma europea en los instrumentos nacionales de transposición o bien en la publicación oficial de éstos. La Directiva dejaba libertad a los Estados miembros para decidir sobre la modalidad concreta en la que podían realizar dicha referencia.

—en relación con el sector de las bases de datos— había quedado constatado, y cuyo afán de supresión llevó a la Comisión a promover la adopción de la norma europea. Si bien dicho retorno seguramente no sería llevado a cabo por el total de los 27 Estados miembros, posiblemente buena parte de los Estados que opusieron reticencias a la transposición en sus ordenamientos de la Directiva con la estricta configuración otorgada por el legislador europeo sí retomarían las disposiciones nacionales vigentes con anterioridad a dicha transposición. Así, el escenario más probable sería el siguiente. Los Estados miembros en los que se protegiera con anterioridad la inversión empleada en la elaboración de las bases de datos seguramente retomarían sus disposiciones tradicionales. Por su parte, los países en los que solamente hubiera existido anteriormente la protección autoral mantendrían la vigencia de ésta y conservarían, asimismo, la tutela *sui generis*, siempre y cuando sus niveles nacionales de producción de bases de datos se hubiesen visto acrecentados en los años posteriores a la aprobación de la Directiva. En caso de decidir no conservar el derecho *sui generis*, los Estados miembros pertenecientes a la tradición del derecho de autor concederían a las bases de datos no originales, en su caso, una protección por vías distintas a la propiedad intelectual. Lo que se traduciría, en la mayoría de los casos, en la aplicación de las normas generales del Derecho de la competencia y de la competencia desleal, cuya total armonización a nivel europeo aún no se ha logrado alcanzar.

Por tanto, de darse este escenario, la uniformidad que, si bien con ciertos vicios de inseguridad jurídica, caracteriza actualmente al entorno europeo dejaría definitivamente de ser su rasgo definitorio.²⁰⁶ Precisamente uno de los pocos argumentos a favor de la adopción de esta primera alternativa sería la posible recuperación de la seguridad jurídica que caracterizaba a las normativas nacionales anteriores a la transposición, ante la crítica del carácter indeterminado de la inmensa mayoría de los conceptos jurídicos contenidos en la norma europea, que anteriormente se ha apuntado. Las consecuencias para el mercado interior de esta ruptura serían mayores que los desajustes que justificaron la adopción de la Directiva, más aún en una Unión a 27. Por ello, esta alternativa parece la menos realista de entre todas las propuestas por la Comisión.

Entre los posibles supuestos de retorno a su normativa anterior por parte de Estados miembros que mostraron ciertas reticencias a la rigurosa implementación de la Directiva se encontrarían los denominados países nórdicos. Suecia, Dinamarca y Finlandia nunca llegaron a derogar, sino solamente a mo-

²⁰⁶ Ello supondría volver a la falta de igualdad en las condiciones de protección y en el alcance mismo de esa protección, lo cual constituiría inevitablemente un fuerte obstáculo a la libre circulación de bases de datos —cuando éstas tienen formato físico- y servicios —cuando las bases de datos se explotan *on-line*, con o sin contrato asociado-, sobre todo si se tiene en cuenta que podría dejar de regir el agotamiento para los supuestos de distribución de copias de bases de datos en soporte tangible.

dificar, la tradicional «regla catálogo», siendo sus transposiciones de la norma europea duramente criticadas por las instancias europeas, ante su palpable contradicción con las disposiciones de la Directiva, sobre todo en sede de requisitos para el otorgamiento del derecho *sui generis* y de excepciones a éste.²⁰⁷ Por tanto, los cambios que este hecho supondría no serían desmesurados, dado el carácter de esta regla catálogo de precedente o precursor del derecho *sui generis*.

Por motivos similares tampoco en los países del *Common Law* la posible vuelta al estándar del «*skill and labour*» a la hora de otorgar la protección del *copyright* generaría un transformación sustancial de los criterios normativos y jurisprudenciales actuales.²⁰⁸ Prueba de ello es la constatación de la permanencia de la industria británica a la cabeza del ranking de productividad europea del sector y la facilidad demostrada por los órganos jurisprudenciales ingleses e irlandeses a la hora de aplicar la normativa contenida en la Directiva.

Como se ha indicado, ésta es la más utópica de las opciones barajadas por la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios. Sus planteamientos radicales conllevarían consecuencias igualmente desmesuradas, cuyos efectos se multiplican en una Unión Europea muy distinta a la Unión a 15 que decidió la adopción de la Directiva. Además, las necesidades por las que la norma europea se creó seguirían existiendo y siendo fundamentos de peso, más aún en una UE ampliada, cuyas tradiciones legislativas son considerablemente dispares en este punto. De ahí que en el informe de 2005 la Dirección General se muestre poco proclive a ello.²⁰⁹

2. OPCIÓN 2: SUPRIMIR EL DERECHO *SUI GENERIS*

Esta segunda alternativa supondría derogar solamente los preceptos de la Directiva relativos al derecho *sui generis*, manteniendo vigente la regulación armonizada de la protección autoral de las bases de datos originales conformada por la norma europea. Por tanto, las consecuencias para el mercado interior serían menos adversas que aquellas derivadas de la primera opción.

²⁰⁷ En este punto nos remitimos a las observaciones expuestas en el apartado II.1.1 del presente trabajo.

²⁰⁸ Por tanto, a la hora de proteger una base de datos bajo el manto del *copyright* se volvería a exigir la mera demostración de un esfuerzo llevado a cabo por el fabricante —*autor*— en la elaboración de la base de datos, con independencia de la naturaleza intelectual o meramente económica de dicho esfuerzo. Para una comparativa del ordenamiento británico antes y después de la transposición de la Directiva, *Vid.*, S. CHALTON, «The effect of the EC Database Directive on the United Kingdom Copyright Law in relation to databases. A comparison of features», *EIPR*, 1997, Vol. 19, pp. 278-288; y E. DERCLAYE, «Do Sections 3 and 3A of the CDPA Violate the Database Directive? A Closer Look at the Definition of a Database in the U.K. and its Compatibility with European Law», *EIPR*, 2002, N.24, pp. 468-469.

²⁰⁹ *Vid.* p. 25 del Informe de 2005.

Sin embargo, al igual que se expuso en relación con la primera opción, las necesidades que justificaron la creación del derecho *sui generis* seguirían existiendo. De manera que dicha opción se revelaría, asimismo, desaconsejable.

En primer lugar, eliminar el derecho *sui generis* supondría dejar desprotegidas a la mayoría de las bases de datos actualmente existentes. Por muy bajo que pudiera llegar a colocarse el listón para la exigencia de originalidad, la generalidad de éstas no lo alcanzarían, ya que los criterios de selección y disposición más utilizados son aquellos que, en pro de la funcionalidad y la facilidad de manejo de las bases de datos, son lógicos y comunes.²¹⁰

Pero, de eliminarse el derecho *sui generis*, resurgiría el peligro de que el contenido de una base de datos pudiera ser fácilmente copiado y reordenado electrónicamente sin la autorización del fabricante de ésta, con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero distinta estructura —distintos criterios de disposición de dicho contenido—. Amenaza cuya materialización sería mucho más probable y cuyos efectos se multiplicarían a la luz de las infinitas posibilidades ofrecidas por las actuales tecnologías digitales, muy evolucionadas frente a las existentes en la fecha de la adopción de la Directiva. En ausencia de un derecho *sui generis* que cohabitara con la protección autoral, el autor de esta base de datos quedaría indefenso desde el punto de vista de la propiedad intelectual, dado que las actuaciones referidas no infringirían su derecho de autor respecto a la ordenación de la base de datos original —salvo que los criterios de selección originales sí sean asimismo utilizados—. Sin embargo, dichos actos de apropiación parasitaria de los frutos de su trabajo sí perjudicarían gravemente la inversión realizada por su fabricante. Por tanto, en contra de lo que a primera vista se pueda pensar, la eliminación del derecho *sui generis* no haría sino multiplicar el peligro de generarse supuestos de competencia desleal, de graves consecuencias desde el punto de vista económico y técnico. Además, la potencial solución de este tipo de situaciones quedaría en manos de los sistemas nacionales de competencia desleal, que, como se acaba de indicar anteriormente, se caracterizan por sus notables divergencias.

Conviene hacer extensibles aquí las advertencias que con carácter preliminar se realizaron respecto de la primera opción planteada por la Comisión. La derogación de las disposiciones relativas al derecho *sui generis* contenidas en la Directiva no supone, *per se*, la correlativa supresión de las transposiciones nacionales de éstas, sino que para que ello ocurra será necesario la expresa deci-

²¹⁰ Los fabricantes, en su afán de elaborar bases de datos lo más exhaustivas y funcionales posibles, y, con ello, más competitivas, no poseen originalidad alguna en la selección —es más, en muchos casos, ni siquiera cabría hablar de selección, sino de recopilación de todos aquellos datos relacionados con una determinada materia— y su originalidad en la disposición se encuentra considerablemente cercenada, toda vez que la utilidad que aporta una base de datos, precisamente, es la de gestar búsquedas lo suficientemente sencillas de los datos que en ella se recogen. En este punto nos remitimos a lo expuesto en el apartado II.1.2 del presente trabajo.

sión individual de cada legislador nacional. Dicha determinación estatal no podrá tener nunca una eficacia supranacional, salvo que se adopte por las instancias europeas una prohibición expresa de proteger las bases de datos no originales. Las posibilidades de los distintos Estados miembros de retomar las tradicionales protecciones de las bases de datos no originales —en el caso de Inglaterra, Irlanda, Suecia, Finlandia y Dinamarca— o bien de mantener la ausencia de protección por la vía de la propiedad intelectual —en los demás casos— serían las mismas que se expusieron en relación con la primera opción. La potencial quiebra del mercado interior expuesta en dicha sede es también extrapolable aquí.

Retomar, respecto de las bases de datos no originales, la situación legal anterior a la implementación de la norma europea seguramente llevaría a los fabricantes europeos de bases de datos a buscar protección en el resto de mecanismos jurídicos que les ofrecen sus ordenamientos, lo que seguramente se traduciría en la importación de la tutela de la que los fabricantes norteamericanos gozan, esto es, la vía contractual, mediante el recurso a las condiciones generales de contratación y a los contratos de adhesión, y el uso generalizado de medidas tecnológicas, con los consiguientes riesgos que derivan para el derecho de los consumidores y usuarios.²¹¹ En unas condiciones competenciales como las que rigen actualmente en la mayoría de los sectores en los que se ofertan y demandan bases de datos, ello inclinaría claramente la balanza del lado de los fabricantes, asegurándoles un poder mucho mayor que el que actualmente les concede el derecho *sui generis*.²¹²

3. OPCIÓN 3: MODIFICAR EL DERECHO *SUI GENERIS*

Como se indicó anteriormente, la Comisión no se ha decantado aún por una de las cuatro opciones planteadas, si bien la impresión general de la lectura del informe de 2005 es el claro rechazo de las dos primeras alternativas. Respecto de las opciones tercera y cuarta la postura de esta institución europea —de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios— no es tan clara. Por su parte, la mayoría de las opiniones remitidas a la Comisión por los sujetos afectados por la Directiva, en respuesta a la solicitud de participa-

²¹¹ El uso de medidas tecnológicas —concretamente, dispositivos anticopia— y su relación con el Derecho del consumo ha sido tratado por buena parte de la doctrina. *Vid.*, entre otros, F. CARBAJO CASCÓN, «El pulso en torno a la copia privada», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 16, 2004, pp. 9-10; J. J. MARÍN LÓPEZ, «La copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 20, 2005, pp. 9-76; e I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, «Dispositivos anticopia y Derecho del consumo», en su comentario al artículo 160 LPI, contenido en «*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*», *cit.*, pp. 2099-2102.

²¹² Teniendo en cuenta las excepciones al derecho *sui generis* contenidas en el artículo 9 de la Directiva y la imperatividad de éstas —contemplando el artículo 15 la sanción de la nulidad de pleno derecho para todo pacto que busque ampliar el ámbito de aplicación del derecho *sui generis*—, así como los derechos de los usuarios promulgados por el artículo 8 de esta norma europea.

ción ciudadana contenida en el citado informe de 2005, abogan por esta tercera alternativa.²¹³

Si bien la labor de interpretación llevada a cabo por el TJUE ha servido para clarificar algunas de las disposiciones contenidas en la Directiva, muchos de los conceptos jurídicos creados por el legislador europeo siguen caracterizándose por su indefinición.²¹⁴ La generalidad de las dudas se presentan en torno a la regulación del derecho *sui generis*.²¹⁵ Su depuración pasa por el planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales por parte de los órganos jurisprudenciales nacionales, hasta disipar todo rastro de incertidumbre. El cometido del TJUE está todavía inconcluso y el derecho *sui generis* permanece aún «*in statu nascendi*».²¹⁶

Respecto de la configuración otorgada a la protección autoral de las bases de datos no parece pertinente realizar modificación alguna. De la lectura de los informes de 2001 y 2005 de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios, de las sentencias nacionales analizadas a lo largo del presente trabajo y del conjunto de opiniones remitidas a la Comisión se deduce la eficacia lograda por la Directiva a la hora de unificar tanto los requisitos de originalidad exigidos para la protección autoral como el alcance real o ámbito de aplicación objetivo de ésta. Por tanto, las expectativas del legislador europeo se han visto efectivamente refrendadas en la práctica en lo que al derecho de autor se refiere. Los problemas que en relación con la determinación de la originalidad de una base de datos se han planteado han sido un número menor en comparación con los aparecidos en el ámbito del derecho de autor en general. Es un lugar común que criterios de ordenación de los contenidos tales como el orden alfabético o cronológico carecen de todo ápice de originalidad.

²¹³ Vid. p. 27 del informe de 2005, en donde, a modo de conclusión y a falta de elección de una de estas cuatro opciones, la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios realiza un llamamiento a la colaboración de los sujetos afectados por la norma. Las 55 respuestas están disponibles, con acceso individual a cada una de ellas, en http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?l=/copyright_neighbouring/database_consultation&vm=detailed&sb=Title.

²¹⁴ Ésta es la opinión generalizada que merece la Directiva en la doctrina. Vid., entre otros, T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», cit., pp. 105 y ss.; E. DERCLAYE, «*What is a Database? A Critical Analysis of the Definition of a Database in the European Database Directive and Suggestions for an International Definition*», cit., p. 981; C. DOUTRELEPONT, «*Le nouveau droit exclusif du producteur de bases de données consacré par la directive européenne 96/6/CE du 11 Mars 1996: un droit sur l'information?*», cit., p. 913; G. KOUMANTOS, «*Les bases de données dans la directive communautaire*», cit., p. 116; A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER y M. LEISTNER, «*First Evaluation Of Directive 96/9/EC On The Legal Protection of Databases. Comment by Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law*», cit., pp. 551-552; M. LEISTNER, «*The Protection of Databases*», cit., pp. 427 y ss.; N. MALLET-POUJOL, «*La directive concernant la protection juridique des bases de données: la gageure de la protection privative*», cit., p. 10; F. POLLAUD-DULIAN, «*La protection du producteur de bases de données*», cit., pp. 25-31; y S. VON LEWINSKI, «*Europäisches Urheberrecht*», cit., punto 3 sobre el artículo 7.

²¹⁵ Algunas de ellas han sido analizadas en los apartados II.1.2, II.1.4 y III.

²¹⁶ Vid. P. B. HUGENHOLTZ, «*The New Database Right: Early Case Law from Europe*», cit., p. 4.

Sin embargo, en ejercicio de esta tercera opción son varias las mejoras que se podrían introducir en la regulación del derecho *sui generis* contenida en la Directiva. El primero de los reproches que se puede hacer a la regulación del derecho *sui generis* es la inseguridad jurídica que produce la falta de determinación del bien jurídico protegido.²¹⁷ La inversión sustancial no aparece definida en el texto de la Directiva. La labor del TJUE en este ámbito ha sido muy reducida, limitándose a ejemplificar las actuaciones que podrían ser subsumidas en los conceptos de obtención, verificación o presentación en los que tal inversión sustancial debe destinarse. Si bien una mayor guía interpretativa contenida en la propia norma europea, a modo de considerando, sería lo deseable, dicha concreción, en términos teóricos, se revela inviable. La determinación de qué es y qué no es sustancial no puede plasmarse en una fórmula exacta ni cuantificarse en términos absolutos o en un límite cuantitativo a partir del cual la inversión se considere merecedora de protección. Los factores a tener en cuenta varían en función de las prácticas de cada sector, muy divergentes entre sí, dada la amplitud del concepto de base de datos. La única posibilidad real de clarificar dicho concepto viene de la mano de la doctrina jurisprudencial. En ello, el derecho *sui generis* —su inversión sustancial— no difiere demasiado de la valoración inherente al otorgamiento del derecho de autor —de su originalidad—. En este punto no pueden perderse de vista las interesantes posibilidades de la relación protección *sui generis*-carácter arriesgado de la inversión, seguida por la jurisprudencia alemana anteriormente citada.²¹⁸

En segundo lugar debe hacerse un recordatorio de las críticas surgidas en torno a la necesidad de engrosar las excepciones contempladas en la norma europea.²¹⁹ Por un lado, extendiendo el actual ámbito de aplicación de la excepción de la extracción para fines privados a las bases de datos electrónicas (artículo 9.a. de la Directiva). Dada la naturaleza electrónica de la mayoría de bases de datos actuales, dicha limitación hace papel mojado en el plano teórico el potencial aplicativo de la citada excepción. Sin embargo, en el plano práctico dicha reproducción es una realidad, salvo que la introducción de medidas tecnológicas de protección la impidan. Por tanto, mantener dicha restrictiva li-

²¹⁷ Vid. apartado II.1.2 del presente trabajo.

²¹⁸ Vid. jurisprudencia citada en el apartado II.1.2 del presente trabajo. Vid., asimismo, T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», cit., p. 106.

²¹⁹ Vid. p. 21 del informe de 2005. En contra, M. J. DAVISON, que apuesta por eliminar la lista de excepciones del artículo 9 de la Directiva e introducir, en su lugar, una regla de *fair use* al estilo estadounidense, aplicable de forma general a cualquier supuesto de utilización del contenido de una base de datos, y no meramente a los tres casos enumerados en el citado precepto de la Directiva. Sin embargo, los problemas que, de cara a la seguridad jurídica, tiene la adopción de esta alternativa en Estados miembros pertenecientes a la tradición del derecho de autor son evidentes. Vid. M. J. DAVISON, «*The Legal Protection of Databases*», cit., pp. 277-278. En sede de excepciones, ciertamente no se entienden por qué el legislador europeo no extendió a las bases de datos no originales las excepciones al derecho de autor reguladas en el artículo 6 de la Directiva. También en este sentido se han pronunciado A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER y M. LEISTNER, «*First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases*», cit., p. 557.

teralidad del citado precepto no hace sino vetar la posibilidad de remunerar a los fabricantes por los perjuicios que para la recuperación de su inversión suponen las copias que los terceros realizan de facto del contenido de sus bases de datos. Además, la situación actual genera diferencias de trato entre bases de datos que se comercializan paralelamente en formato electrónico y no electrónico. El actual trato diferenciado podría tratar de justificarse inicialmente en la mayor facilidad de reproducción de contenidos en formato digital (considerando 38.º de la Directiva).²²⁰ Pero esa mayor simplicidad de copia se ve compensada con la mayor efectividad y variedad de medidas tecnológicas aplicables a las bases de datos en formato electrónico. Por tanto, la adaptación de la excepción de copia privada al contexto actual pasa por dos estadios. En primer lugar, la ampliación del ámbito de aplicación de esta excepción a las bases de datos electrónicas, eliminado del texto del artículo 9. a) de la Directiva la referencia a las bases de datos no electrónicas. En segundo lugar, sería aconsejable introducir una mención expresa en la DDASI a la consideración de los titulares del derecho *sui generis* como acreedores de la compensación equitativa por copia privada.²²¹

Por otro lado, la reforma de las excepciones al derecho *sui generis* habría de venir por la vía de ampliar a los actos de reutilización la excepción de «*finés ilustrativos de enseñanza o de investigación científica*». Por tanto, dicha modificación consistiría únicamente en la introducción de una mención expresa a la reutilización en el apartado 9. b) de la Directiva, junto con la actual referencia a la extracción.²²² Carece de toda lógica permitir la reproducción —equivalente a la extracción— sin autorización del fabricante, pero no así la comunicación pública —incluida en el concepto de reutilización— del contenido reproducido —extraído— con esos fines docentes y/o científicos. A efectos prácticos, ello convierte esta excepción en inoperante, en la inmensa mayoría de los casos, dada la necesidad de realizar dicha reutilización, además de la extracción, para alcanzar de manera efectiva tales fines docentes o investigadores.²²³ No hace falta pensar en usos como la puesta a disposición de contenidos de la base

²²⁰ Si bien, a día de hoy las técnicas para la reproducción de contenidos en formato no electrónico ha prosperado notablemente. Prueba de ello es la práctica realizada por *Google Books*, mediante el escaneo y posterior volcado de contenidos *on-line* de libros que hasta el momento no se encontraban disponibles en formato electrónico. Sin embargo, los costes siguen siendo mucho mayores que los necesarios para la reproducción de contenidos de bases de datos en formato electrónico.

²²¹ Sin que ello suponga una infracción de la consciente libertad concedida a los legisladores de los Estados miembros para la regulación de la compensación equitativa (artículo 5.2.b. y considerando 35.º DDASI).

²²² Por seguir la estructura del primer párrafo de este artículo 9, así como de su apartado c), entre la actual referencia a la «*extracción*» y la mención a la «*reutilización*» que proponemos habrían de introducirse los términos «*y/o*».

²²³ En este sentido también se pronuncian S. VON LEWINSKI, «*Database Directive*», *cit.*, pp. 772-773; y R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, en relación con el apartado b) del artículo 135.1 LPI, que transpone el citado precepto de la norma europea, en «*Comentarios a la Propiedad Intelectual*», *cit.*, p. 1659.

de datos para el público —alumnos o investigadores—. Piénsese incluso en la mera exposición oral, la cita con fines de docencia o investigación realizada ante un auditorio no estaría incluida en la terminología estricta del artículo 9.b) de la Directiva. La omisión de la excepción de reutilización, por tanto, carece de justificación objetiva.²²⁴

Lógicamente, la comentada omisión de toda referencia a la reutilización es predicable de las transposiciones nacionales de la norma.²²⁵ Sin embargo, en el caso francés, las circunstancias temporales —la incorporación del citado límite se remonta a 2006, y no a la ley de transposición— y la observación de la problemática práctica, llevaron al legislador nacional a tratar de solventar la insuficiencia terminológica de la norma europea con una nueva excepción de reutilización con fines docentes o investigadores, adicional a la excepción de extracción y contenida en mismo precepto (párrafo cuarto del artículo L342-3 *Code de la Propriété intellectuelle*). La adecuación de esta disposición nacional con respecto de la Directiva no ha sido examinada aún por las instancias europeas,²²⁶ pero de la extraordinaria aquiescencia de la Comisión, al no plantear recurso de incumplimiento contra el Estado francés, se puede inferir un consentimiento implícito. Si bien desde el punto de vista terminológico puede entenderse como una extralimitación frente a las potestades descritas en el artículo 9 de la Directiva, desde el punto de vista sustantivo esta disposición nacional resuelve la problemática enunciada con gran acierto. Con esta interpretación se solventan buena parte de las críticas que ciertos sectores doctrinales habían vertido en contra de la excesiva restricción del ámbito de aplicación de la excepción con fines de investigación.

Respecto de las excepciones que no tienen un reflejo en el artículo 9 de la Directiva debe advertirse de la necesidad de incluir una excepción en beneficio de las personas con discapacidad, así como del límite de la cita, con una configuración lo suficientemente acotada para evitar la extralimitación de su potencial expansivo. La vía más aconsejable para ello pasa, asimismo, por la extensión del ámbito de aplicación de los apartados a) y b) del artículo 5.3 de la DDASI a las bases de datos protegidas por el derecho *sui generis*.

²²⁴ Además, la nueva redacción que se propone sería coherente con el párrafo inicial o introductorio de esta disposición, referido a ambos conceptos, y con la configuración de esta excepción en el artículo 6.2.a) de la Directiva, en sede de derecho de autor, en donde se emplea el término genérico utilización como sinónimo de uso, esto es, de toda forma de explotación de una base de datos.

²²⁵ *Vid.*, por ejemplo, las transposiciones llevadas a cabo por los legisladores español, alemán e inglés, apartado b) del artículo 135.1 LPI; subapartados 2.º y 3.º, dentro del apartado 1.º del artículo 87c UrhG; y apartado 1.º de la Regulation 20, adicional a la CDPA.

²²⁶ Hasta la adopción de la Ley n.º 2006-961 esta excepción al derecho *sui generis* no se contemplaba en el ordenamiento francés. *Vid.* artículo 3.II de la mencionada ley, en el que se establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2009. Por tanto, la adecuación de esta disposición no se examinó en el informe de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios en el que se analizan las transposiciones llevadas a cabo por los legisladores nacionales, que data de 2001.

El tercer punto polémico del derecho *sui generis* versa sobre la posibilidad de proteger contenidos elaborados por el propio fabricante, sin una existencia previa independiente. En su informe de 2005 se sugiere la posibilidad de reformar el artículo 7 de la Directiva en el sentido de incluir de forma expresa la excepción introducida por el TJUE a la tradicional doctrina *spin-off* de la jurisprudencia holandesa, reforma que la Comisión europea no ha llevado a cabo, ni existen visos de su realización.²²⁷ Dicha excepción parece útil a la hora de proteger esas bases de datos minoritarias conformadas por obras o prestaciones protegidas que han sido creadas o realizadas por el propio fabricante de la base de datos, siempre que se pueda demostrar la existencia de una inversión adicional —y sustancial— en la conformación de la base de datos creada posteriormente. Sin embargo, su aplicación a aquellas bases de datos conformadas únicamente por datos que son un producto derivado de la actividad principal del fabricante comporta los riesgos expuestos en el apartado III.2 del presente trabajo.

La potencialidad de la tutela *sui generis* para crear monopolios de facto ya se preveía por el legislador europeo en el propio texto de la Directiva, junto con la posibilidad de establecer un sistema de licencias obligatorias en caso de constatarse en el preceptivo informe el uso del derecho *sui generis* para llevar a cabo violaciones de la libre competencia (artículo 16.3). Cuando el contenido de las bases son únicamente datos, las consecuencias de este tipo de abusos pueden afectar, asimismo, al libre acceso y disposición de la información.

Sin embargo, no todas las críticas doctrinales vertidas al respecto están justificadas. Muchas de ellas parten de un error de base: la distinción entre el monopolio económico y el monopolio legal. El derecho *sui generis* otorga a su titular, como todo derecho de propiedad intelectual, un monopolio legal, permitiéndole controlar —esto es, prohibir o autorizar— el uso del contenido de la base de datos protegida. Sin embargo, no toda protección por el derecho *sui generis* —al igual que no toda protección por un derecho de propiedad intelectual— se traduce, *per se*, en un monopolio económico, sino que ello sólo ocurre en ciertos sectores del mercado con determinadas condiciones particulares, en donde no existe una competencia perfecta.²²⁸

En nuestra opinión, el único peligro generado por el derecho *sui generis* debe medirse en términos de posibilidad real de acceso a los datos de manera inde-

²²⁷ Vid. p. 26 del Informe de 2005 de la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios.

²²⁸ Para un análisis económico del concepto de monopolio, Vid., entre otros, M. PARKIN, «Economía», Pearson Education, 6.ª ed., 2004, p. 272; y «Política de competencia y monopolios», en «Anuario de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional», Servicio de Publicaciones de Naciones Unidas, Vol. XXXI, 2000, p. 78. Vid., asimismo, las consideraciones expuestas por el TJUE su sentencia de 6 de abril de 1995, *Radio Telefís Eireann v. Comisión*, conocida como «sentencia Magill», asuntos acumulados C-241/91 y C-242/91, párrafos 46-47.

pendiente. Siempre que exista o pueda existir una fuente autónoma de acceso a estos contenidos, el monopolio que otorga el derecho *sui generis* no supone mayor amenaza para la libre competencia y para el libre acceso a la información que los riesgos inherentes en todo derecho de propiedad intelectual. Luego en estos casos no habría razón para obligar al fabricante de una base de datos a licenciar de manera obligatoria su derecho *sui generis* a todo tercero que pretenda realizar una base de datos de contenido idéntico. Por tanto, habrá que distinguir dos supuestos.

El primer grupo estaría constituido por aquellos supuestos en los que una base de datos es fuente única, pero los datos contenidos en ella pueden ser obtenidos de manera independiente. El origen de los datos contenidos en este tipo de bases de datos no depende del fabricante originario, sino que existe previamente de manera independiente en la naturaleza. En este primer grupo pueden incluirse, entre otras, bases de datos de contenido meteorológico, geográfico, histórico y, en ocasiones, científico. En este tipo de casos parece económicamente razonable obligar al potencial competidor a invertir el mismo esfuerzo en la recopilación y tratamiento de la información que empleó el fabricante originario o a solicitar al titular del derecho *sui generis* la correspondiente licencia o autorización. El posible abuso por parte del fabricante de su poder de mercado para exigir elevadas contraprestaciones por la licencia de explotación habrá de corregirse, en su caso, mediante los instrumentos previstos en la normativa reguladora de la competencia. El derecho *sui generis* cumple aquí una función de mal menor, pero también de promoción bien de la mejora de las bases de datos *spin-off* bien de producción *ex novo* de bases de datos, pues, de no existir dicha tutela, seguramente ni siquiera esa primera base de datos se hubiera elaborado —o no se habría mejorado con respecto de la base producida automáticamente a raíz de la actividad principal—, dados los altos costes que conlleva su producción y el poco incentivo para invertir en algo que cualquier tercero pueda usar libremente. La tutela *sui generis* no sólo no infringe el derecho a la información, sino que es un reclamo y una fuente de producción de información en general.

En cambio, el segundo grupo de supuestos sí puede generar mayores problemas desde el punto de vista de la libre competencia y del derecho a la información. Este grupo lo constituirían las bases de datos de fuente única en las que su carácter de medio exclusivo de acceso a esa información deriva de su naturaleza de producto derivado de la actividad principal del fabricante. Por tanto, no se trata de fuentes únicas que pueden dejar de serlo cuando un tercero decida invertir las cantidades necesarias en la recopilación y tratamiento de la información. Son, por el contrario, bases de datos en las que la opción de dejar de ser fuentes únicas depende exclusivamente de su fabricante y creador de los datos en ellas contenidos, mediante su decisión de licenciar a terceros la extracción y reutilización de su contenido. El acceso a dichas bases de datos va a poder ser controlado por el fabricante mediante la introducción de

medidas tecnológicas de protección. Pero, además, en caso de infringirse estas medidas tecnológicas, la extracción y reutilización incontestada de los contenidos para crear una segunda base de datos supondría una nueva infracción, en este caso del derecho *sui generis*. Es más, de tratarse de una base de datos electrónica, la mera visualización en pantalla del contenido tras la elusión de la medida tecnológica supondrá la infracción del derecho *sui generis*. Pongamos por caso la base de datos conformada por el conjunto de resoluciones jurisprudenciales dictadas por un tribunal. La suma de todas ellas, con independencia del formato en que se conciben, conforman una base de datos creada automáticamente a raíz de la actividad principal de su fabricante. De demostrarse una inversión sustancial adicional en tareas tales como la digitalización de los contenidos o la realización de las voces y las remisiones y enlaces contenidos de manera habitual en muchas bases de datos de jurisprudencia, ésta gozaría de la protección del derecho *sui generis*. La decisión de licenciar la explotación de dicho contenido abre la posibilidad de crear nuevas fuentes de acceso a éste, pero dicha decisión depende únicamente del fabricante originario de la base de datos.

Son varios los supuestos de este tipo en los que, a nivel nacional, se ha obligado al fabricante a licenciar el uso del contenido de su base de datos a potenciales competidores.²²⁹ A pesar de que ninguno de estos supuestos se ha eleva-

²²⁹ Entre otros, cabe citar los siguientes casos. Sentencia de la Corte Suprema austríaca en el asunto *Republika de Austria v. Compass Publishing Company*, cit., en la que la autoridad pública austríaca titular del correspondiente derecho *sui generis* fue obligada a licenciarlo a sus competidores, bajo ciertas condiciones especificadas, en la resolución jurisprudencial; y la decisión de la Nederlandse Mededingingsautoriteit, en el citado asunto *De Telegraaf v. NOS and HMG*, cit., en la que la autoridad holandesa de la competencia concluyó que, denegando la licencia para el uso de las programaciones de radio y televisión, la entidad de radiodifusión había abusado de su posición de dominio. En otras resoluciones nacionales se consideró que tal obligación de licencia no sería necesaria, por faltar alguno de los requisitos para entenderse producido un abuso de la posición dominante por parte del fabricante de la base de datos originaria. *Id.*, entre otras, la sentencia de la Corte de Apelación de París, sala cuarta, sección A, de 12 de septiembre de 2001, en el asunto *Société Tigest/Société Reed expositions France, société Salons français et internationaux Safi*, cit.; la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, de 31 de enero de 2001, en el asunto *Miller Freeman v. Neptune Verlag*, cit.; y la decisión de la Nederlandse mededingingsautoriteit (autoridad de la competencia holandesa) de 6 de julio de 2001, en el asunto *Fiscaal up to date (Futd) v. Kluwer*, cit. Con todo, el número de sentencias nacionales en las que se aplica la doctrina *Magill* notificadas a las instancias europeas no constituye un dato concluyente. La actitud de las distintas autoridades nacionales fue bastante divergente entre sí. Por su parte, en el reciente XXIV Congreso FIDE, celebrado en Madrid los días 3-6 de noviembre de 2010 en Madrid, la representante italiana del grupo de trabajo denominado «la aplicación judicial del Derecho de la Competencia» hizo un especial hincapié en el incremento del número de casos, en los que se entrecruzan materias de propiedad intelectual y cuestiones de Derecho de la competencia, llegados a lo largo de los años 2009 y 2010 a los tribunales italianos. Entre éstos llama la atención que, junto a los supuestos de derechos de autor y de patentes, se hiciera una referencia expresa a «los derechos de propiedad intelectual que protegen las bases de datos». Según J. J. MARÍN LÓPEZ es una práctica habitual, en materia de bases de datos, que las demandas se basen no sólo en la infracción del derecho *sui generis* de la actora, sino también en la realización por la demandada de determinados actos de competencia desleal o bien de abuso de su posición de dominio. Para un análisis de la jurisprudencia que el Tribunal Supremo español ha dictado recientemente, en la que

do aún al TJUE en forma de cuestión prejudicial, en todas las resoluciones nacionales se parte de la base o aplica la doctrina jurisprudencial sentada por el TJUE en el célebre caso *Magill*.²³⁰ El cumplimiento de una serie de requisitos acumulativos supone la existencia de un abuso de dominio contrario al actual artículo 102 TFUE y debe ser corregido mediante el otorgamiento de licencias obligatorias.²³¹

Para este segundo grupo de supuestos no es viable la primera opción planteada. No será económicamente razonable obligar al potencial competidor a invertir el mismo esfuerzo en la recopilación y tratamiento de la información que empleó el fabricante originario porque, siendo dicho fabricante el creador de los propios datos, ningún otro tercero podrá estar en condiciones de elaborar de nuevo esa concreta información, con independencia de los recursos que pueda emplear en ello. Por tanto, el recurso a los instrumentos del derecho de la competencia únicamente protegería al fabricante, pero podría no ser suficiente para lograr un equilibrio de los intereses en juego. Es aquí donde entra en juego la posibilidad de introducir un sistema de licencias obligatorias que permita erradicar estas restricciones de la libre competencia y el derecho a la información, a la vez que asegure al fabricante de la base de datos la recuperación de la inversión realizada en su elaboración, siendo acorde, por tanto, con la finalidad del derecho *sui generis*. El incentivo para la producción futura de bases de datos seguirá existiendo en tanto en cuando se asegure a los fabricantes la consecución de los rendimientos de sus bases de datos. Además, introduciendo esta facilidad para la concesión de licencias, dentro de unas concretas condiciones, se evitaría la práctica de tratar de sortear las frecuentes medidas tecnológicas introducidas en este tipo de bases de datos para extraer y reutilizar sus contenidos cuando su fabricante se niega a licenciarlos.

este hecho queda patente, *Vid.* J. J. MARÍN LÓPEZ, «*La protección de las bases de datos por el derecho de propiedad intelectual en la praxis reciente del Tribunal Supremo*», *cit.*, pp. 49-70.

²³⁰ Si bien el famoso caso *Magill* da nombre a la doctrina jurisprudencial que se contiene en él (párrafos 50-58), son varias las sentencias anteriores y posteriores en las que dicha doctrina se utiliza. Entre otras, STJUE de 5 de octubre de 1998, *AB Volvo v. Erik Veng*, C-238/87 (párrafos 8 y 9); STJUE de 26 de noviembre de 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag*, C-7/97; STPI de 12 de junio de 1997, *Tiercé Ladbroke SA v. Comisión*, T-504/03; STJUE, de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. OHG*, C-418/01 (párrafos 40-47); y STPI del 17 de septiembre de 2007, *Microsoft Corp. v. Comisión*, T-201/04.

²³¹ Para que la negativa a licenciar su derecho de propiedad intelectual por parte de una empresa que ocupa una posición de dominio pueda constituir un comportamiento abusivo, el producto que incorpora dicho derecho de propiedad intelectual tiene que ser *indispensable* para el ejercicio de la actividad de la empresa que solicita la licencia y, además, se deben cumplir *cumulativamente* tres condiciones adicionales:

- a) Que la empresa que reclama la licencia tenga la intención de ofrecer un producto o servicio nuevo o mejorado frente al ofrecido por el titular del derecho y respecto del cual haya una demanda potencial o real por parte de los consumidores.
- b) Que la negativa a licenciar el derecho no esté objetivamente justificada.
- c) Que la negativa pueda reservar al titular del derecho de propiedad intelectual un mercado derivado, eliminando toda competencia del mismo.

Esta posibilidad ya aparecía reflejada en las propuestas inicial y modificada de Directiva presentadas por la Comisión.²³² De la lectura de los textos de estos documentos se deduce que la única razón por la que se decidió descartar esta medida fue la imposibilidad de las delegaciones nacionales de llegar a un acuerdo sobre las concretas condiciones exigidas para la licencia.²³³ En el estado actual, a la luz de las posibilidades en las que la excepción introducida por el TJUE a la doctrina *spin-off* se traduce, las necesidades que llevaron a las instancias europeas a plantearse esta posibilidad han resurgido. Pero dicho sistema de licencias no podrá ser utilizado con el fin de obligar a cualquier fabricante protegido a licenciar la explotación de su base de datos a cambio de un precio. Todo lo contrario. Este sistema nace para solventar los problemas que para el derecho a la información y la libre competencia pueden derivar del segundo grupo de supuestos anteriormente expuesto. Por tanto, solamente será aplicable cuando estemos ante bases de datos de fuente única en las que su carácter de medio exclusivo de acceso a la información deriva de su naturaleza *spin-off*.

La determinación de las condiciones exigidas para la aplicación de ese sistema de licencias bien podría ocupar un nuevo artículo. Con todo, conviene señalar que dichos requisitos deberán ser igual de estrictos que los exigidos entonces en los primeros documentos de la Comisión y el Parlamento europeos a los que se ha hecho referencia. Así, en los considerandos 31-33 de la Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva se explicaba la necesidad de limitar el sistema de licencias a dos únicos supuestos: bien cuando el contenido de la base de datos «no pudiera obtenerse de ninguna otra fuente», bien cuando «hubiera sido facilitado por una autoridad pública sujeta a la obligación de reunir o de divulgar información». La regulación de este sistema de licencias en el propio texto de la Directiva ayudará a combatir la inseguridad jurídica que la norma europea padece desde su aprobación.

²³² Artículo 8 de la Propuesta inicial de Directiva y artículo 11 de la Propuesta modificada.

²³³ Una de las principales discrepancias giraba en torno al concepto de autoridad pública, contenido en el segundo tipo de licencia. Dicho concepto no gozaba ni goza aún de una armonización normativa a nivel europeo, salvo algunas aproximaciones jurisprudenciales. Este punto fue bastante criticado por el Comité Económico y Social en su Dictamen de 24 de noviembre de 1992, publicado en el DOCE de 25 de enero de 1993, p. 5, apartado 3.12. Asimismo, si bien el originario artículo 8 de la Propuesta inicial de Directiva establecía la obligación del fabricante de conceder el derecho a extraer el contenido de la base de datos, mediante licencias, «en condiciones equitativas y no discriminatorias», no se especificaba cómo se habrían de determinar esas «condiciones equitativas y no discriminatorias», sino que se dejaba una amplia libertad a los Estados miembros a la hora de configurarlas, en concordancia con los términos generales que caracterizan al resto de disposiciones la Directiva. Así, este precepto declaraba: «los Estados miembros promulgarán las oportunas medidas de arbitraje entre las partes con respecto a dichas licencias». Este hecho también fue duramente criticado por el Comité Económico y Social. *Vid.* p. 3, apartado 1.6 del citado Dictamen.

4. OPCIÓN 4: MANTENER EL *STATUS QUO*

La regulación actual contenida en la Directiva no puede calificarse de ideal. Algunos de sus puntos débiles han sido expuestos en anteriores apartados. Si bien consideramos que la tercera opción barajada por la Dirección General del Mercado Interior y los Servicios es la más adecuada y fructífera para el efectivo desarrollo de la industria europea de bases de datos, la opinión de las instituciones europeas no sigue este parecer. A la luz de su pasividad, el mantenimiento del *status quo* parece haber sido la alternativa implícitamente elegida por la Comisión, en aparente infracción de la invitación al establecimiento del régimen de licencias obligatorias contenido en el citado artículo 16.3 de la Directiva. Dicha elección no cabía deducirse, sin embargo, del texto del informe de 2005, ni de las opiniones de los sujetos afectados por la norma, remitidas a las instancias europeas a lo largo de 2006.

V. CONCLUSIONES

El derecho *sui generis* fue creado por el legislador europeo con el fin de evitar la piratería de las bases de datos, ante la insuficiencia de la protección autorral, y para promocionar el incremento de la productividad de la industria europea frente a la tradicional hegemonía de la industria estadounidense en este sector tecnológico. Dicha tutela se predicaba necesaria, pues, en términos económicos, la ausencia de protección de las bases de datos no originales acarrearía como principal consecuencia la infra-producción de la industria europea de bases de datos, ante la falta de incentivos de los potenciales fabricantes para invertir en algo que los terceros puedan utilizar libremente. Lo cual se traduciría, asimismo, en un aumento del consumo por parte de los usuarios europeos de bases de datos de origen fundamentalmente norteamericano.²³⁴

Sin embargo, la protección que este derecho otorga encierra ciertos peligros tanto en el juego de la competencia como sobre el derecho al libre acceso y disposición de la información. Ello se explica, fundamentalmente, con base en dos factores. Por un lado, la jurisprudencia del TJUE, que decidió incluir, bajo ciertas condiciones, a las bases de datos *spin-off* en el ámbito de aplicación de este derecho *sui generis*. Salvo en supuestos aislados de mejora real de las bases de datos subproductos de la actividad principal, la aplicación de esta excepción jurisprudencial hace que se incumpla el argumento teleológico de la creación del derecho *sui generis*, pues este tipo de bases de datos se producirían en todo caso, exista o no tal protección. Además, dicha excepción se puede presentar útil para las bases de datos cuyo contenido está conformado por obras o prestaciones protegidas en las que fabricante y creador de los contenidos son la misma persona, pero su apli-

²³⁴ El derecho *sui generis* se concibe, pues, como una suerte de mal menor: la protección de las bases de datos no originales es condición *sine qua non* para la producción de éstas.

cación generalizada, unida al posible abuso del derecho *sui generis* por parte de dicho fabricante de una base de datos que es fuente única de sus contenidos, multiplica las citadas amenazas a la libre competencia y al derecho a la información. La jurisprudencia *Magill* del TJUE es aplicable a estos casos. Sin embargo, ante el incremento de supuestos de abusos de este tipo, convendría plantearse la posibilidad de introducir en el texto de la Directiva un sistema de licencias obligatorias. Dicha posibilidad se prevé en el propio artículo 16.3 de la Directiva y ya se contemplaba en su día en las Propuestas de Directiva presentadas por la Comisión.

En segundo lugar, deben tenerse en cuenta la ratio cualitativa de medición del carácter sustancial de la parte del contenido extraída o reutilizada, junto con la presunción de sustancialidad elaborada por el TJUE para aquellas bases de datos conformadas por datos ocultos al público, razones éstas que alimentan el potencial del derecho *sui generis* para acabar protegiendo la información en sí misma considerada. La indeterminación que puede predicarse de la mayoría de conceptos previstos en la Directiva no sólo no logra resolver dichos riesgos, sino que los acrecienta. La labor del TJUE se revela, por tanto, esencial a la hora de guiar la interpretación de estos conceptos y disminuir las citadas amenazas. Sin embargo, y a pesar de los progresos logrados por la jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional europeo al responder a las múltiples cuestiones prejudiciales que le han sido planteadas, ésta ha resultado ser aún insuficiente. El papel de los órganos jurisdiccionales nacionales, al plantear nuevas cuestiones prejudiciales o modular la aplicación de las ya resueltas, es la vía para la corrección de las insuficiencias actuales de la norma europea.

Los peligros referidos fueron tenidos en cuenta por el legislador europeo a la hora de configurar la Directiva. Dicho conocimiento se deduce, en primer lugar, de la exigencia de la prueba de un perjuicio asociado al acto de extracción o reutilización, cuya carga corresponde al fabricante. En segundo lugar, de la previsión expresa de un mandato de evaluación de la aplicación de la Directiva, junto con la citada posibilidad de introducir un sistema de licencias obligatorias.

El atractivo que, en su día, presentaba el derecho *sui generis* en el campo de las nuevas tecnologías, junto con la insuficiencia del derecho de autor a la hora de proteger productos fruto del avance de éstas —siendo el paradigma las bases de datos—, pareció consolidar entonces la depreciación del requisito tradicional de la originalidad y facilitar un acercamiento al criterio del *skill and labour* y del *sweat of the brow* anglosajones. Ello llevó a la Comisión europea a plantearse la extensión del derecho *sui generis* a futuros productos culturales de la Sociedad de la Información, observación que llegó a plasmarse en el texto del Libro Verde sobre los derechos de autor y derechos afines en la Sociedad de la Información, de 1995.²³⁵ Sin embargo, la supuesta ineficacia del derecho

²³⁵ En el que se decía que este nuevo derecho constituirá el punto de partida de cualquier iniciativa complementaria que se adopte en el futuro en materia de derechos de autor y derechos afi-

sui generis para promover el crecimiento de la industria europea de las bases de datos parece haber llevado a las instancias europeas a descartar tal idea. Siendo ésta la situación actual, un nuevo análisis económico serio de la evolución de la industria desde 2005 hasta nuestros días y una previsión real de las verdaderas expectativas de futuro se predicen acuciantemente necesarios. La ausencia de éste se traduce en un nuevo incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 16.3 de la Directiva.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- T. APLIN, «*The EU Database Directive: Taking Stock*», en «*New Directions in Copyright Law. Volume 2*», F. MACMILLAN (coord.), Edward Elgar, Massachusetts, 2006.
- T. BALLARINO, «Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero», *AIDA*, VI, 1997.
- E. BATALLER RUIZ, «Últimas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *Revista de Derecho y nuevas tecnologías*, N.º 20, 2009 (3).
- G. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ y R. SÁNCHEZ ARISTI, «Contratos sobre bienes inmateriales», en *Tratado de Contratos*, Vol. II, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tirant lo Blanch, 2009.
- R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «*Título VIII. Derecho sui generis sobre las bases de datos*», en «*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*», R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), 3.ª edición, Tecnos, Madrid, 2007.
- «La protección jurídica de las bases de datos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 1, 1999.
- M. A. BOUZA LÓPEZ, «La protección jurídica de las bases de datos: nuevos desarrollos», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, tomo XVII, 1996.
- S. CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos», en *Actualidad Civil*, N.º 3, 1999.
- A. CARRASCO PERERA, «*Aranzadi vs. El Derecho. Las deficiencias del sistema de protección de los Derechos de Propiedad Incorporal*», *Actualidad Jurídica Aranzadi* núm. 627, 2004.
- R. CASAS VALLÉS, «The requirement of originality», en *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, *Research Handbooks in Intellectual Property*, ed. E. DERCLAYE, Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2009.

nes vinculados con la Sociedad de la Información. Libro Verde de la Comisión Europea, de 27 de julio de 1995, sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información (COM (95) 382 final. No publicado en el Diario Oficial). Disponible en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MhHudF_dt8gJ:europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l24152_es.htm+Libro+Verde+sobre+los+derechos+de+autor+y+derechos+afines+en+la+sociedad+de+la+informaci%C3%B3n,+de+1995&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es&source=www.google.es. *Vid.*, en este sentido, S. CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos», *cit.*, p. 108.

- P. CERINA, «The Originality Requirement in the Protection of Databases in Europe and in the United States», en *IIC*, 1993, Vol. 5.
- S. CHALTON, «The effect of the EC Database Directive on the United Kingdom Copyright Law in relation to databases. A comparison of features», *EIPR*, 1997, Vol. 19.
- M. J. DAVISON, «*The legal protection of databases*», Cambridge Studies in Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, 2003.
- M. J. DAVISON, y P. B. HUGENHOLTZ, «Football Fixtures, Horse Races and Spin-offs: The ECJ Domesticates The Database Right», *EIPR*, 2005, Vol. 24 (3).
- E. DE ARESTI GUTIÉRREZ, «La protección jurídica de las bases de datos en la Comunidad Europea», en AA.VV., *La armonización de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Europea*, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993.
- E. DERCLAYE, «Intellectual Property Rights on Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases», *IIC*, 2007, n.º 3.
- «Database Sui Generis: What Is A Substantial Investment? A Tentative Definition», *IIC*, 2005, Vol. 36.
- «Database Sui Generis Right: Should We Adopt The Spin-off Theory?», *EIPR*, n.º 26, 2004.
- «Do Sections 3 and 3A of the CDPA Violate the Database Directive? A Closer Look at the Definition of a Database in the U.K. and its Compatibility with European Law», *EIPR*, 2002, N.24.
- «What is a Database? A Critical Analysis of the Definition of a Database in the European Database Directive and Suggestions for an International Definition», *The Journal of World Intellectual Property Organization*, 2001.
- T. DREIER, «Adjustment of Copyright Law to the Requirements of the Information Society», *IIC*, 1998.
- C. DOUTRELEPONT, «Le nouveau droit exclusif du producteur de bases de données consacré par la directive européenne 96/6/CE du 11 Mars 1996: un droit sur l'information?», «*Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck*», 1999.
- G. FOUNDS, «Shrink-wrap and Click-wrap Agreements», en *Federal Communications Law Journal*, 1999.
- C.D. FREEDMAN, «*Should Canada Enact a New Sui Generis Database Right?*», *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal*, Núm. 13, 2002.
- C. M. GARCÍA MIRETE, «El futuro incierto de la Directiva 96/9/CEE sobre la protección jurídica de las bases de datos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 27, 2007.
- I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, en su comentario al artículo 160 LPI, contenido en «*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*», R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tecnos, 2007.
- J. GASTER, «Zur anstehenden Umsetzung der EG-Datenbankrichtlinie (II)», *CR*, 1997.
- C. GIELEN, «Netherlands: Database Rights: Unlicensed Data Mining», *E.I.P.R.*, 2002, 24(8).
- J. GINSBURG, «The US initiatives to protect Works of low authorship», en R. COOPER DREYFURR, D. LEENHEER ZIMMERMAN y H. D. FIRST (eds.), «*Innovation Policy for the Knowledge Society*», New York, Oxford University Press, 2001.
- «No «Sweat»? Copyright and Other Protection of Works of Information after *Feist v. Rural Telephone*», en *Columbia Law Review*, 1992.

- P. GROVES, A. MARTINO, C. MISKIN, J. RICHARDS, «*Intellectual Property and the Internal Market of the European Community*», Graham and Trotman Ltd., Londres, 1993.
- P. HUGENHOLTZ, «*Program Schedules, Event Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive. The Spin-Off Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe*», Fordham University School of Law, Eleventh Annual Conference on International IP Law & Policy, New York, 2003.
- «*The New Database Right: Early Case Law from Europe*», Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International IP Law & Policy, New York, 2001.
- G. KARNELL, «The Nordic Catalogue Rule in its *Sui Generis* Law Context», en «*Homenaje a Alberto Bercovitx Rodríguez-Cano, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*», Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 2005.
- G. KOUMANTOS, «Les bases de données dans la directive communautaire», *RIDA*, n.º 171, 1997.
- W. G. KARNELL, «The European *Sui Generis* Protection of Data Bases», *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 2002.
- A. KUR, R. M. HILTY, C. GEIGER & M. LEISTNER, «First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases», *Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law, IIC*, 2006, n.º 37.
- M. LEHMANN, «The European Database Directive and Its Implementation into German Law», *IIC*, Vol. 29, N.º 7/1998.
- «La nuova direttiva CE sulle banche dati», *Rivista di Diritto Industriale*, 1997, Vol. I.
- M. LEISTNER, «The Protection of Databases», en *Research Handbook on the Future of the EU Copyright, Research Handbooks in Intellectual Property*, E. DERCLAYE (coord.), Edward Elgar, UK, 2009.
- «Legal Protection for the Database Maker-Initial Experience from a German Point of View», *IIC*, 2002, n.º 33.
- «*Der Rechtsschutz von Datenbanken im deutschen und europäischen Recht*», Múnich, 2000, Ed. C. H. Beck.
- «The Legal Protection of Telephone Directories Relating to the New Database Maker's Right», *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, 2000.
- S. LÓPEZ MAZA y G. MINERO ALEJANDRE, «El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 36, 2010.
- N. MALLET-POUJOL, «La directive concernant la protection juridique des bases de données: la gageure de la protection privative», en *Droit de l'informatique et des telecoms*, París, n.º 1, 1996.
- J. J. MARÍN LÓPEZ, «La protección de las bases de datos por el derecho de propiedad intelectual en la praxis reciente del Tribunal Supremo», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, n.º 53, marzo de 2009.
- «La copia privada frente a las medidas tecnológicas de protección», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 20, 2005, pp. 9-76.
- MASON, «Creation of Database or Creation of Data: Crucial Choices in the Matter of Database Protection», *EIPR*, 2006, n.º 8(5).

- S. M. MAURER, P. B. HUGENHOLTZ, H. J. ONSRUD, «Europe's Database Experiment», *Science Magazine*, n.º 294, octubre 2001.
- G. METAXAS, «Protection of Databases: Quietly Steering in the Wrong Direction?», en *EIPR*, 1990, Vol. 7.
- F. POLLAUD-DULIAN, «La protection du producteur de bases de données», *JCP*, ed. G, n.º 1, 2002 (1).
- A. RAMOS GIL DE LA HAZA, «Medidas tecnológicas de protección e información para la gestión de derechos», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 31, 2009.
- J. H. REICHMANN, «La guerra delle banche dati. Riflessioni sulla situazione americana», en *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della cultura e dello spettacolo*, núm. VI, 1997.
- J. H. REICHMAN y P. SAMUELSON, «Intellectual Property Rights in Data?», *Vanderbilt Law Review*, Núm. 50, 1997.
- S. RICKETSON, «*The Law of Intellectual Property: Copyright, Designs and Confidential Information*», Sydney, 1999.
- N. SANJUAN, «Derecho sui generis sobre bases de datos: análisis sobre la jurisprudencia comunitaria. Caso Fixtures y British Horseracing», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, n.º 22, 2006.
- G. SCHRICKER, «*Urheberrecht, Kommentar*», 2.ª edición, C.H. Beck, Munich, 1999.
- M. SERRANO FERNÁNDEZ, «La infracción del derecho sui generis sobre las 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*, n.º 8, 2002.
- H. SMITH, «EU Database Rights: interpretation of the terms «extraction» and «substantial part» in relation to infringement», *EIPR*, 2009, núm. 31 (7).
- M. VIVANT, «Recueils, bases, banques de données, compilations, collections: l'introuvable notion?», en *Recueil Dalloz / Sirey*, 1995.
- S. VON LEWINSKI, «Database Directive», en «*European Copyright Law. A Commentary*», Oxford University Press, New York, 2010.
- G. WESTKAMP, «Protecting Databases Under US and European Law —Methodical Approaches to the Protection of Investments Between Unfair Competition and Intellectual Property Concepts», *IIC*, 2003, n.º 34.

VII. ÍNDICE DE SENTENCIAS CITADAS

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

TRIBUNAL DE JUSTICIA

STJUE de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich EOOD v. Lakorda AD*, (C-545/07).

STJUE de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing v. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, (C-304/07).

STJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab*, (C-46/02).

STJUE de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd y otros v. William Hill Organization Ltd*. (C-203/02).

STJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB* (C-338/02).

STJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd v. OPAP*, (C-444/02).

STJUE, de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co.OHG*, (C-418/01).

STJUE de 5 de octubre de 1998, *AB Volvo v. Erik Veng*, (C-238/87).

STJUE de 26 de noviembre de 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag*, (C-7/97).

STUJE de 6 de abril de 1995, *Radio Telefís Eireann v. Comisión*, (C-241/91 y C-242/91).

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

STPI del 17 de septiembre de 2007, *Microsoft Corp. v. Comisión*, (T-201/04).

STPI de 12 de junio de 1997, *Tiercé Ladbroke SA v. Comisión*, (T-504/03).

ESPAÑA

TRIBUNAL SUPREMO

STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 18 de diciembre de 2008, Sentencia núm. 1204/2008 (RJ 2009\534).

STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª) de 8 de julio de 2008, Sentencia núm. 623/2008 (RJ 2008\3350).

STS (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), de 30 de enero de 2008, Sentencia núm. 14/2008 (RJ 2008\1691).

STS (Sala de lo Civil, Sección Única) de 26 de noviembre de 2003, sentencia núm. 1125/2003 (RJ 2003\8098).

STS (Sala de lo civil) de 17 de octubre de 1997, Sentencia núm. 886/1997 (RJ 1997\7468).

AUDIENCIAS Y JUZGADOS

SAP de Madrid (Sección 9.ª) de 27 de noviembre de 2006, Sentencia núm. 562/2006 (AC 2007\304).

SAP de Madrid, sección 14.ª , de 29 de julio de 2005, sentencia núm. 183/2005 (JUR 2005\210736).

SAP de Zaragoza (Sección 2.ª) de 26 de abril de 2005, sentencia núm. 221/2005 (JUR 2005\134264).

SAP de Santa Cruz de Tenerife (Sección 4.ª) de 8 de marzo de 2004, Sentencia núm. 80/2004 (AC 2004\514).

SAP de Pontevedra (Sección 1.ª) de 6 de octubre de 2003, Sentencia núm. 357/2003 (AC 2004\41).

SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 23 de junio de 2003, sentencia núm. 306/2005 (AC 2006\1174).

SAP de Lugo (Sección 2.ª) de 8 de febrero de 2001, Sentencia núm. 44/2001 (JUR 2001\12409).

SAP de Alicante (Sección 5.ª) de 2 de octubre de 2000, Sentencia núm. 795/2000 (AC 2000\1603).

- SAP de Guipúzcoa (Sección 2.^a) de 22 de mayo de 2000 (JUR 2000\223522).
- SJMerc. núm. 4 de Madrid de 29 de diciembre de 2009, Sentencia núm. 238/2009 (JUR 2010\32934).
- SJMerc. núm. 2 de Barcelona, de 11 de febrero de 2009, Sentencia núm. 218/2007 (AC 2009/229).
- SJPI núm.13 de Madrid, de 24 de julio de 2001, Sentencia núm. 1/2001 (AC 2001/1172).

AUSTRIA

- Sentencia de la Corte Suprema austríaca de 27 de noviembre de 2001 (4Ob252/01i).
- Sentencia de la Corte Suprema austríaca de 20 de julio de 2001 (4Ob155/01z).
- Sentencia de la Corte Suprema austríaca de 9 de abril de 2001 (4Ob17/02g).
- Sentencia de la Corte Suprema austríaca de 28 de noviembre de 2000 (4Ob273/00a).

EEUU

- Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies Inc.*, 292 F. Supp. 2d 1040 (N.D.Ill.2003).
- Lexmark Int'l, Inc. v. Static Control Components Inc.*, 253 F. Supp. 2d 943 (E.D.Ky.2003).
- Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes*, 111 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000).
- Realnetworks, Inc. v. Steambox Inc*, 2000 WL 127311 (2000).
- West Publishing Co. v. Matthew Bender & Co.*, 522 US 3732 (1999).
- West Publishing Co. v. Hyperlaw Inc.*, 526 US 1154 (1999).
- Quality King Distributors Inc. v. Lanza Research International Inc.*, 523 U.S. 135 (1998).
- Practice Management Information Corp. v. American Medical Association*, 121, F. 3d 516 (9th Cir. 1997).
- ProCD.Inc v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7 th Cir.1996).
- CCC Information Services v. Maclean Hunter Market Reports*, 2nd Cir., (1994)
- Feist Publications Inc v. Rural Telephone Service Co*, 499 U.S. 340 (1991).
- Illinois Bell Telephone Company v. Haines and Co. Inc.*, 932 F. 2d 610 (1991).
- West Publishing Co. v. Mead Data Central Inc.*, 616 F Supp. 1571 (D. Minn 1985); 799 F 2d 1219 (8th Cir. 1986); 479 US 1070 S.Ct (1987).

FRANCIA

- Sentencia de la Cour d'Appel de París de 20 de marzo de 2002, *Construct Data Verlag v. Redd Expositions France* (746 PIBD III-331-334).
- Sentencia de la Cour d'Appel de París 4^{ème} chambre, sec. A, de 12 de septiembre de 2001, en el asunto *Société Tigest v. Société Reed expositions France*.
- Sentencia de la Cour d'Appel de París de 12 de septiembre de 2001, *Legipresse* (740 PIBD III-198-201).
- Sentencia del Tribunal de Grande Instance de Paris de 31 de enero de 2001, *Miller Freeman v. Neptune Verlag*.
- Sentencia de la Corte de primera instancia de París, de 22 de junio de 1999, en el asunto *Groupe Miller Freeman v. Tigest* (686 PIBD III-494).

Sentencia de la Cour d'Appel de París de 18 de junio de 1999, *Groupe Moniteur and others v. Observatoire des Marchés Publics*.

Sentencia del Tribunal de Commerce de París de 18 de junio de 1999, en el asunto *France Télécom v. M.A. Editions*.

Sentencia de la Cour de Cassation (civ.) de 2 de mayo de 1989, *Coprosa*.

ALEMANIA

Sentencia del Bundesgerichtshof de 6 de mayo de 1999, *Tele-Info-CD*.

Sentencia del Bundesgerichtshof de 21 de julio de 2005, *Hit Bilanz*.

Sentencia del Bundesgerichtshof de 18 de julio de 2003, *Paper Boy*.

Sentencia de la Oberlandesgericht de Múnich de 10 de octubre de 2002.

Sentencia de la Oberlandesgericht de Düsseldorf de 29 de junio de 1999, *baumarkt.de*.

Sentencia del Kammergericht de Berlín de 9 de junio de 2000, en el asunto *C.Net*.

Sentencia de la Landgericht de Múnich de 1 de marzo de 2002, *Mainpost v. Newsclub*.

Sentencia del Landgericht de Köln de 28 de febrero de 2001, en el asunto *Stepstone*.

Sentencia de la Landgericht de Almelo de 6 de diciembre de 2000, *KPN v. Denda International and others*.

Sentencia del Landgericht de Köln de 25 de agosto de 1999, *Kidnet/Babynet*.

Sentencia del Landgericht de Köln de 2 de diciembre de 1998, en el asunto *SD-Zeitung*.

REINO UNIDO

Sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 9 de febrero de 2001, *British Horseracing Board v. William Hill Organization*.

Sentencia de la High Court of Justice, Chancery Division, de 11 de junio de 1999, *Mars UK v. Teknowledge*.

FINLANDIA

Sentencia de la corte de distrito de Vantaa de 1 de febrero de 2002, *Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus Ab*, (2002/C 109/46).

SUECIA

Sentencia de la corte de distrito de Gotland de 11 de abril de 2002, *Fixtures Marketing Ltd. v. Svenska Spel Ab*.

DINAMARCA

Sentencia del tribunal de primera instancia de Copenhague de 5 de julio de 2002, *Danish Newspaper Publishers' Association v. Newsbooster*.

HOLANDA

Sentencia de la Hoge Raad de 4 de enero de 1991, *Van Dale Lexicografie B.V. v. Rudolf Jan Romme* (NJ 2543 (608)).

- Sentencia de la Hoge Raad de 22 de marzo de 2002, en el asunto *NVM v. Telegraaf NV*
- Sentencia de la Corte de Apelación de La Haya de 30 de enero de 2001, *Nederlandes Omroep Stichting (NOS) v. De Telegraaf*, asunto 99/165.
- Sentencia de la Corte de Apelación de La Haya de 21 de diciembre de 2000, *NVM v. De Telegraaf*.
- Sentencia de la Corte de Apelación de Arnhem de 15 de abril de 1997, *KPN v. Denda International and others*.
- Sentencia de la Corte de Distrito de Rotterdam de 22 de agosto de 2000, en el asunto *Algemeen Dagblad a.o. v. Eureka*
- Decisión de la *Nederlandse Mededingingsautoriteit* de 6 de julio de 2001, *Fiscaal up to date (Futd) v. Kluwer*.
- Decisión de la *Nederlandse Mededingingsautoriteit* de 10 de septiembre de 1998, *De Telegraaf v. NOS and HMG*.