

# LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS BASES DE DATOS

Por Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN: LA DIRECTIVA 96/9/CE. II. LAS BASES DE DATOS: ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA. III. EL DERECHO DE AUTOR. 1. LAS BASES DE DATOS COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR. 2. EL AUTOR DE LA BASE DE DATOS. 3. LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. 3.1. *Contenido*. 3.2. *Duración*. 4. EXCEPCIONES AL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN. IV. EL DERECHO *SUI GENERIS*. 1. EL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE LAS BASES DE DATOS: FUNCIÓN, SUJETO Y OBJETO. 1.1. *Función*. 1.2. *Sujeto*. 1.3. *Objeto*. 2. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN Y NATURALEZA DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 3. EXCEPCIONES AL DERECHO *SUI GENERIS*. 4. DURACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*. V. LA LEY 5/1998. 1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE INCORPORACIÓN A NUESTRO ORDENAMIENTO DE LA DIRECTIVA. 2. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 3. EL DERECHO DE AUTOR SOBRE BASES DE DATOS. 4. LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. 5. LÍMITES DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN. 6. SALVAGUARDIA DE APLICACIONES DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES. 7. EL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE BASES DE DATOS.

## I. INTRODUCCIÓN: LA DIRECTIVA 96/9/CE

La preocupación creciente por una protección de las bases de datos a través del derecho de autor queda reflejada en los recientes tratados multilaterales relativos a esta materia. El artículo 2.5 del Convenio de Berna<sup>1</sup> se revela insuficiente. De ahí la inclusión de las compilaciones de datos en el artículo 10.2 de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio<sup>2</sup> (diciembre de 1994). De ahí también la inclusión de las mismas —compilaciones o bases de datos— en el artículo 5.º del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor de diciembre de 1996<sup>3</sup>.

Esa misma preocupación es la que ha dado lugar a la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, sobre la protec-

---

<sup>1</sup> «Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones».

<sup>2</sup> «Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos».

<sup>3</sup> «Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación».

ción jurídica de las bases de datos<sup>4</sup>. La Directiva pretende homogeneizar los ordenamientos de los estados miembros por lo que a la aplicación del derecho de autor a las bases de datos se refiere. Pero además, introduce una novedad muy importante para la protección de las bases de datos en la Unión Europea. Atribuye un nuevo derecho, denominado *sui generis*, a los titulares (fabricantes y causahabientes) de bases de datos, que carezcan de toda originalidad, y que, consecuentemente, no puedan quedar protegidas por el derecho de autor.

Por muy bajo que se coloque el listón para la exigencia de originalidad en las bases de datos, prescindiendo prácticamente de toda altura creativa, resulta que la mayoría de dichas bases de datos carecen de aquélla; de manera que no pueden ser protegidas a través del derecho de autor. Así se puso ya de relieve en 1991, en los Estados Unidos de América cuando su Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de proteger una guía telefónica o listín de teléfonos mediante el reconocimiento de su naturaleza de obra<sup>5</sup>.

Hay que tener en cuenta el papel principal que corresponde en la llamada *sociedad de la información*<sup>6</sup> a las bases de datos electrónicas, con información<sup>7</sup>, obras y demás productos culturales en formato digital<sup>8</sup>. Esas bases de datos están destinadas a proporcionar las informaciones y servicios culturales que cir-

---

<sup>4</sup> Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de marzo de 1996. La Propuesta inicial de Directiva fue presentada por la Comisión al Consejo el 13 de mayo de 1992.

<sup>5</sup> Sentencia de 27 de marzo de 1991 (caso *Feist*).

Previamente, en el mismo sentido se pronunció el Tribunal Supremo francés (Sentencia de 2 de mayo de 1989 —caso *Coproza*) con respecto a una lista de fabricantes de automóviles; también el Tribunal Supremo Holandés (Sentencia de 4 de enero de 1991 —caso *Van Dale/Romme*) con respecto a un diccionario.

<sup>6</sup> Para una aproximación breve y clara al significado de la misma, J. RODRÍGUEZ CORTEZO. *Las tecnologías de la información. Conceptos y usos*; C. FERNÁNDEZ BEOBIDE. *Las nuevas tecnologías y las creaciones intelectuales*, en «El Derecho de Propiedad Intelectual y las Nuevas Tecnologías». Ministerio de Cultura, 1996. Vid. págs. 29 y ss., 51 y ss.

Vid. también el Libro Verde elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas sobre los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (19 de octubre de 1996).

<sup>7</sup> «Dado el ritmo de crecimiento de la información de la que dispone la colectividad, resulta cada vez más evidente que los dispositivos electrónicos son la única solución al problema de almacenamiento y de consulta de un tal volumen de datos. Por aportar algunos ejemplos dentro del espectro de la tecnología de las bases de datos, cabe mencionar que un sistema de reservas de billetes de aviación puede funcionar a escala mundial en tiempo real precisamente porque puede ser actualizado permanentemente por medios electrónicos. Una biblioteca jurídica no necesita ya almacenar en soporte papel todas las resoluciones judiciales dictadas desde hace siglos cuando una base de datos jurídica *en línea* permite el acceso instantáneo a resúmenes o al texto íntegro de dichas resoluciones. Se ha estimado que el volumen de incremento anual de información producida actualmente es igual a la totalidad de la información que existía en el mundo hace cincuenta años». *Memoria Expositiva o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva* (13 de mayo de 1992), apartado 4.1. Vid. pág. 26 —traducción mía del texto en francés.

<sup>8</sup> «Antes de la aparición del tratamiento electrónico de los datos basado en su numerización o digitalización, los diferentes soportes sobre los que se encontraban fijadas las obras protegidas por el derecho de autor debían ser utilizados independientemente los unos de los otros por medio de diversas técnicas de fijación y de reproducción. Así, por ejemplo, la banda sonora y las imágenes de una película no se fijaban ni se reproducían por el mismo procedimiento, y el texto, los datos y las cifras no podían ser manejadas por medio de un mismo equipo basado en las mismas técnicas de tratamiento.

culen por las redes informáticas para satisfacer las necesidades de los clientes de las mismas, tanto consumidores como empresarios y profesionales. Además conviene apuntar que los denominados *productos multimedia* constituyen en la mayoría de los casos bases de datos electrónicas<sup>9</sup>.

Este panorama es el que ha impulsado al legislador comunitario a crear un nuevo derecho para proteger el contenido de las bases de datos, independientemente de su originalidad, así como de los derechos que puedan existir sobre cada uno de sus datos o elementos, tratando así de dar satisfacción a sus fabricantes. Se trata con ello de evitar que una protección insuficiente de las mismas permita el libre aprovechamiento del esfuerzo ajeno<sup>10</sup> en este sector del mercado, desincentivando semejante actividad, que —como he dicho— constituye hoy en día una pieza clave para el desarrollo económico, social y cultural.

Como es sabido, el derecho de autor no protege ni las ideas ni la información. Ello sería contrario a las exigencias del desarrollo social y cultural. Luego es importante que este nuevo derecho no venga a constituir, por vía distinta, una restricción al libre acceso a la información y a su libre disposición<sup>11</sup>.

Semejante objetivo se ha pretendido alcanzar restringiendo el objeto del derecho *sui generis* a la utilización de la totalidad o de una parte sustancial del con-

---

Con la posibilidad de transformar las obras escritas, los hechos, las informaciones numéricas, las imágenes y los sonidos en una representación binaria, las nociones de fijación, de reproducción, de almacenamiento y de búsqueda de las materias en cuestión tienen que ser revisadas de ahora en adelante». Apartado 3.1.3 y 3.1.4 (Vid. pág. 19).

«Esa reducción de los diferentes *géneros* a una representación común a través de un código binario modifica radicalmente la naturaleza del producto denominado *compilación*, y requiere, para salvar toda duda, la adopción de reglas fundamentales claras para estos nuevos tipos de colecciones comúnmente conocidas con el nombre de *bases de datos*, especialmente por lo que se refiere a la cuestión de los límites de los derechos exclusivos del autor». Apartado 3.1.11. Vid. pág. 22. *Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva*. Traducción mía del texto en francés.

<sup>9</sup> Aunque a veces puedan ser consideradas como obras audiovisuales. M.A. ESTEVE PARDO. *La obra multimedia en la legislación española*. Aranzadi, 1997. Vid. págs. 35 y ss., especialmente págs. 55-60. sobre el tema Vid. I. HERNANDO COLLAZOS. *Productos multimedia y derechos de autor*. Ed. LC, 1997.

A. LUCAS pone de relieve la dificultad de subsumir el concepto de obra multimedia en el de obra audiovisual o en el de bases de datos. Entiende que la tecnología digital obliga a revisar la distinción actualmente existente entre las diversas categorías de obras, y sugiere la oportunidad de tomar como punto de partida la vuelta a un concepto genérico de obra del espíritu. *Droit d'auteur et numérique*. Litec, 1998. Vid. págs. 61-63.

<sup>10</sup> Art. 11.2, *in fine* de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

<sup>11</sup> «Además de la protección concedida a la base de datos como *colección*, cuando cumplimente los criterios de originalidad exigidos para tal protección, la presente directiva atribuye una protección limitada al *contenido* de la base de datos, cuando el mismo no esté protegido por el derecho de autor. Dicha protección contra el parasitismo de los competidores que el derecho de la competencia establece ya sin duda en algunos de los estados miembros, aunque no en otros, tiene por fin la creación de un clima en el que la inversión para el tratamiento de datos pueda ser estimulado y protegido contra los abusos. Lo que no constituye obstáculo alguno para la circulación de la información y no crea tampoco derechos sobre la información en sí mismo». *Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva*, apartado 3.2.8. Vid. pág. 25 —traducción mía del texto en francés.

tenido de las bases de datos, sin extenderlo a la utilización de los datos informativos individuales o de las partes del contenido de las bases de datos que no sean sustanciales, las cuales quedan, por el contrario, a plena disposición de los usuarios legítimos de aquéllas.

No obstante, la preocupación del legislador comunitario por garantizar la libre competencia en tema tan esencial como es el de la información, le ha llevado a prever expresamente (art. 16.3 de la Directiva) un control por parte de la Comisión sobre el posible efecto del derecho *sui generis* con respecto a la existencia de situaciones de abuso de posición dominante o de otras violaciones de la libre competencia.

La entrada en vigor de la Directiva y su transposición a los ordenamientos de los diversos estados miembros marca pues el comienzo de un ensayo jurídico, cuya virtudes o defectos serán puestos de relieve, sin duda, por el propio funcionamiento del mercado.

Por el momento, resulta significativo comprobar el interés que tienen tanto los Estados Unidos de América como la Comunidad Europea en servirse del foro de la OMPI para alcanzar un tratado multilateral en el que se recoja una protección para las bases de datos<sup>12</sup>.

## **II. LAS BASES DE DATOS: ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA**

La Directiva protege **todas** las bases de datos, «sean cuales fueren sus formas» (art. 1.1), siempre y cuando constituyan una obra (art. 3.1) y/o supongan una inversión sustancial (art. 7.1). Esa amplitud de su ámbito de aplicación sustancial se confirma con la amplitud del concepto de «base de datos» que la Directiva recoge expresamente: «las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma» (art. 1.2). Incluye pues las bases de datos electrónicas, «cuya disposición, almacenamiento y acceso se efectúen mediante procedimientos electrónicos, electromagnéticos, electroópticos y otros similares» (pár. 13 E. de M.), y las bases de datos no electrónicas (pár. 14 E. de M.)<sup>13</sup>. Se ha tenido en cuenta que en principio la misma creatividad y la misma inversión pueden darse en ambos tipos de bases. Por otra parte, la transformación de una base de datos electrónica en

---

<sup>12</sup> Sobre esta cuestión y sobre los intentos de legislar con respecto a la materia en los Estados Unidos de América, Vid. S. CÁMARA LAPUENTE. *El nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos*. Actualidad Civil, 1993. núm. 3. págs. 56 a 67.

Hasta el momento ninguno de los proyectos de ley que se han sucedido en el tiempo en los Estados Unidos de América en relación con la protección de las bases de datos ha culminado en la aprobación de una ley sobre la materia.

<sup>13</sup> En la Propuesta inicial de Directiva (13 de mayo de 1992) se incluía únicamente las bases de datos electrónicas (art. 1.1), que son ciertamente las que tienen mayor importancia en el mercado, y las que han supuesto un cambio radical en este campo.

una base de datos no electrónica es fácil y poco costosa. Semejante amplitud del campo de aplicación de la Directiva no impide que, como es lógico, sean las bases electrónicas las que constituyan en la práctica el núcleo principal de dicho campo de aplicación. De ahí que se insista en que esa disposición «de forma sistemática y metódica» de las «obras, datos u otros elementos almacenados» no «requiere que estas materias se hayan almacenado físicamente de forma organizada» (pár. 21 E. de M.).

El contenido de las bases es también amplísimo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Puede ser «de obras, sean literarias, artísticas, musicales o de otro tipo, o de materias tales como textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos». No es necesario que el mismo sea homogéneo. Puede comprender obras, datos y/o elementos de distinta naturaleza y características. De ahí que la Directiva pueda aplicarse a los productos y obras multimedia<sup>14</sup> siempre que en unos u otras concorra la independencia de aquéllos (obras, datos y/o elementos) y el acceso individual a los mismos. El número de datos no es relevante en principio, aunque ciertamente pueda condicionar la existencia de una inversión sustancial.

Lo importante es que esas obras, datos u otros elementos sean independientes y sean accesibles individualmente, es decir, independientes también los unos de los otros. «Ello implica que la fijación de una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no forme parte del ámbito de aplicación de la presente Directiva» (pár. 17 E. de M.). Y es que las partes en las que cabe descomponer semejantes obras (también los productos correspondientes que no constituyan obra protegida) carecen de independencia entre sí y no son (racionalmente) accesibles individualmente. Si la fijación de varias ejecuciones musicales en un fonograma no forma parte **normalmente** del ámbito de aplicación de la Directiva, ello no es debido a que esos fonogramas no reúnan los requisitos de independencia de sus elementos y acceso individual a los mismos. Esos fonogramas se subsumen en el concepto de bases de datos que recoge la Directiva. Pero **normalmente** «no reúne(n) las condiciones para su protección (como bases de datos) por el derecho de autor», y tampoco representan una inversión suficientemente sustancial para acogerse al derecho *sui generis*» (pár. 19 E. de M.).

De acuerdo con lo dicho, las bases de datos compuestas por obras audiovisuales pueden quedar protegidas por la Directiva. De ahí que se considerase oportuno precisar que ello debe entenderse «sin perjuicio de que» a dichas bases de datos «se apliquen las normas reconocidas en su caso por la legislación de un Estado miembro relativas a la teledifusión de programas audiovisuales» (pár. 59 E. de M.).

El ámbito de protección de la Directiva se extiende «a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el Thesaurus

<sup>14</sup> Así lo entiende M.A. ESTEVE PARDO. *La obra multimedia en la legislación española*. Aranzadi, 1997. Vid. en especial págs. 147 y ss.

y los sistemas de indización» (pár. 20 E. de M.). Semejantes elementos son normalmente esenciales para la disposición de forma sistemática y metódica de los datos, siendo precisamente los que constituyen, en su caso, una creación original y/o causan en su creación o aplicación una inversión esencial. También se protegen los «dispositivos tales como los CD-ROM y los DC-I» (pár. 22 E. de M.).

En cambio, la Directiva no protege «los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos» (art. 1.3). Nadie duda de la importancia que tales programas de ordenador tienen con respecto a las correspondientes bases de datos<sup>15</sup>. Lo que ocurre es que la Directiva considera que esos programas están suficientemente protegidos por la Directiva 91/250/CEE, cuya plena vigencia mantiene expresamente (art. 2.a) y pár. 23 E. de M.).

### III. EL DERECHO DE AUTOR

#### 1. LAS BASES DE DATOS COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR

El artículo 3.1 de la Directiva concede la protección derivada del derecho de autor a las bases de datos originales, esto es, las «bases de datos que por la **selección** o la **disposición** de su contenido constituyan **una creación intelectual de su autor**». La Directiva se inclina pues por un concepto de originalidad («originalidad de la selección y disposición» —pár. 39 de la E. de M.) subjetiva, prescindiendo de cualesquiera otros criterios («estéticos o cualitativos» —vid. el pár.16 E. de M.). Repite básicamente los criterios recogidos en el artículo 1.º.3 de la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Basta pues con no copiar (que se trate de «una labor de creación intelectual **propia** del autor» —pár. 15 E. de M.) para que una base de datos pueda ser considerada como obra. La influencia de los criterios del *copyright* anglosajón, propio del Reino Unido e Irlanda<sup>16</sup> es evidente. A ello hay que añadir el probable deseo de acercar en este punto la Directiva a la legislación de algunos países nórdicos, que atribuían ya antes una protección a bases de datos carentes de originalidad<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Hay que tener en cuenta que el contenido de una base de datos es difícilmente disociable del programa que memoriza y gestiona ese contenido. La disposición u ordenación de los datos o elementos contenidos en una base de datos depende del sistema de indexación, que permita la localización de aquéllas. Pero esa indexación o conjunto de referencias debe ser utilizado por el programa de ordenador que gestione la base de datos.

Sobre la dificultad de distinguir entre el programa de ordenador y la base de datos a los efectos de su protección se pronuncia A. LUCAS, quien cuestiona dicha distinción. *Droit d'auteur et numérique*. Litec, 1998. Vid. págs. 55 y 58.

<sup>16</sup> Se concede el reconocimiento de obra en función del esfuerzo realizado (doctrina norteamericana del *sweat of the brow* o inglesa del *skill and labour*). Sólo así cabe entender que en el caso Magill (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de abril de 1995) los tribunales irlandeses considerasen como obra protegida por el derecho de autor las programaciones de televisión, cuya publicación era el objeto del conflicto.

<sup>17</sup> Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (protección decenal frente a la copia de catálogos y productos similares —tablas aritméticas, guías telefónicas, diccionarios, listas de precios, bibliografías,

Mientras que ese criterio estrictamente subjetivo, en el que se prescinde de la novedad objetiva y, consecuentemente, de toda altura creativa<sup>18</sup>, no tiene repercusiones prácticas en el ámbito de los programas de ordenador, habida cuenta del enorme número de opciones entre las que su creador tiene que elegir en casi todos los momentos de su elaboración, en cambio éste no es el caso de las bases de datos. Tanto la selección como la disposición de su contenido no ofrecen en realidad tantas variantes. Esta constatación pone de relieve que, aún sin copiar, y siendo consecuentemente originales de acuerdo con el artículo 3.1 de la Directiva, muchas bases de datos serán iguales o similares a otras preexistentes. Lo que quiere decir que el ámbito de protección derivado de la atribución del derecho de autor será frecuentemente muy limitado o inexistente<sup>19</sup>. Ello permite pronosticar la limitada importancia, que este derecho de autor tendrá en la práctica, comparado con el derecho *sui generis*, que crea la Directiva para proteger bases de datos que carezcan de toda originalidad, incluso de ésta tan poco exigente establecida por el artículo 3.1 de la Directiva. No obstante, la calificación de las obras multimedia como bases de datos electrónicas atribuye al derecho de autor sobre las mismas un considerable campo de aplicación, de alcance todavía difícil de calibrar<sup>20</sup>.

Recuérdese que el párrafo 19 de la E. de M. considera que «normalmente la compilación de varias fijaciones de ejecuciones musicales en un C.D. no forma parte del ámbito de aplicación de la Directiva... porque, como compilación, no reúne las condiciones para su protección de derecho de autor...». Pues bien, esto sólo es cierto si, a pesar del criterio subjetivo de originalidad, que la Directiva adopta con carácter general para aplicar el derecho de autor a las bases de datos, no obstante, se entiende que esa originalidad subjetiva sólo es tal cuando determine alguna novedad objetiva, por mínimo que sea su nivel creativo<sup>21</sup>. Lo que ocurre es que las recopilaciones de obras musica-

---

horarios de transportes, horarios de programación, ...). Así se dice en la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva (13 de mayo de 1992). Vid. pág. 16.

<sup>18</sup> M. LEHMANN. *The European Database Directive and its Implementation into German Law*. ICC. núm. 7/1998, Vid. pág. 781; S. CÁMARA LAPUENTE. *El nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos*, Actualidad Civil, 1999, núm. 3. Vid. págs. 77-80.

<sup>19</sup> Eso es lo que viene a entender correctamente la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo 886/1997, de 17 de octubre, al considerar que no existe plagio con respecto a unos listados de empresas ordenados por provincias y por orden alfabético: «mas no procede confusión con todo aquello que es común, integra el acervo cultural generalizado o está anticipado y al alcance de todos, como señalan las sentencias recurridas sobre los métodos alfabéticos o por provincias y la constancia de datos en registros fiscales, laborales, mercantiles o en las guías publicadas por Telefónica; si, pues, faltan creatividad y originalidad, que es lo que ocurre en el caso, mal se pueden infringir los arts. 1, 10 y 12, **aunque las bases de datos a las que se haya aportado ingenio, originalidad o creatividad sean en abstracto susceptibles de protección**, pues lo que ha de acreditarse en el pleito es la concurrencia concreta de tales extremos ... Y negado tal extremo, claro es que no se han infringido ni el art. 11, al no existir plagio en actualizaciones, anotaciones o transformaciones, ni el 17, por no existir propiedad intelectual excluyente».

<sup>20</sup> En su caso las obras y los productos multimedia también pueden ser protegidas por el derecho *sui generis*.

<sup>21</sup> Así se entiende en realidad cuando se habla de la exigencia de que la base de datos tenga un mínimo grado de individualidad, como hace M. LEHMANN. *The European Database Directive and its Implementation into German Law*. ICC. núm. 7/1998, Vid. pág. 781.

les contenidas en los fonogramas, y concretamente en los C.D., responden normalmente a criterios de selección y de disposición vulgares, carentes de toda altura creativa. Con lo que, en definitiva, da lo mismo conceder o no la protección del derecho de autor a semejante selección y/o disposición de piezas musicales. Si se concede esa protección, bastará que cualquier otro fonograma presente alguna variación, aunque sea menor, en la selección o en la disposición, para que se considere que no ha habido copia del fonograma anterior, y que el nuevo, a su vez, merece también una propia protección por el derecho de autor.

El art. 14.2 de la Directiva viene a poner de relieve que, a pesar del criterio estrictamente subjetivo de originalidad adoptado por el art. 3.1 para considerar que una base de datos constituye una obra, en realidad los redactores de la Directiva entienden que la aplicación del mismo debe ir acompañada de alguna novedad objetiva por pequeña que sea; de manera que no se considera obra aquella base de datos cuyos criterios de selección o de disposición de estos últimos sean totalmente comunes y utilizados habitualmente. Sólo así cabe entender la previsión de ese art. 14.2, encaminado a que sigan protegidas por el derecho de autor aquellas bases de datos que, en el momento de la aprobación de la Directiva, son consideradas como obras en algún estado miembro (Holanda), a pesar de no responder «a los criterios que las hacen susceptibles de la protección del derecho de autor previstos en la presente Directiva» (pár. 60 E. de M.).

Una auténtica originalidad (novedad objetiva) por pequeña que pueda ser resulta bastante difícil de alcanzar en el campo de creación de las bases de datos. La originalidad en la selección disminuye conforme la base de datos en cuestión pretenda ser completa con respecto al objeto de recopilación de la misma. Una base de datos que pretenda ser exhaustiva en su materia prescindirá incluso de toda selección, puesto que incluirá todas las obras, elementos o datos que se correspondan con esa materia. En cuanto a la originalidad en la disposición del contenido queda también limitada, o incluso excluida, por la persecución de la mayor funcionalidad posible o facilidad de manejo para los usuarios de la base de datos.

La protección se refiere a la estructura (pár. 15, *in fine*, E. de M.) o «forma de expresión» (artículo 5, párrafo 1.º) de la base de datos. Su objeto es el continente y no el contenido. No se extiende «a su contenido y se entenderá sin perjuicio de los derechos que pudieran subsistir sobre dicho contenido» (artículo 3.2 —pár. 27 E. de M.); «por lo que no pueden incorporarse a una base de datos o extraerse de ella sin el permiso del titular de los derechos o de sus derechohabientes» «las obras protegidas por derecho de autor y las presta-

---

Así lo entiende también A. LUCAS, hasta el punto de que considera que en este caso (al igual que en el de los programas de ordenador) se abandona en realidad el tradicional criterio de exigir una originalidad subjetiva (que dé lugar a un reflejo en la obra de la personalidad del autor) para asumir en realidad el criterio objetivo, según el cual, además de no copiar, es preciso acreditar alguna actividad creativa de carácter objetivo. *Droit d'auteur et numérique*. Litec, 1998. Vid. págs. 32 y ss.

ciones protegidas por derechos afines» (pár. 26 E. de M.). Quedan pues excluidas las licencias no voluntarias para la introducción en bases de datos de tales obras y prestaciones protegidas, así como para la extracción de las mismas. En ello insiste el párrafo 18 de la E. de M., *ab initio*: «lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la libertad de los autores de decidir si permiten, y de qué manera, la inclusión de sus obras en una base de datos, en particular si la autorización dada es de carácter exclusivo o no».

De acuerdo con el ámbito de aplicación de la Directiva, en la estructura, y consecuentemente protegidos también, hay que incluir, en su caso, el *thesaurus* y los índices o sistemas de indización. Frecuentemente serán precisamente esas partes de la estructura de la base de datos las que reflejen la labor creativa de su autor.

La protección de la base de datos por el derecho de autor no impide pues la extracción y reutilización por un tercero de alguno de los *datos* contenidos en ella, cualquiera que sea su naturaleza. Las limitaciones a semejante extracción y reutilización, de existir, deberán proceder de otros derechos que tengan por objeto esos *datos*.

## 2. EL AUTOR DE LA BASE DE DATOS

Al igual que en la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de programas de ordenador, el legislador comunitario no ha pretendido unificar esta materia. Como es sabido, las bases de datos son frecuentemente fruto de una actividad empresarial, a veces necesitada de una fuerte inversión. Ese es precisamente también el caso en la creación de programas de ordenador. De ahí que en ambos supuestos se haya querido dejar abierta la atribución de la autoría y la atribución de los derechos de explotación a cualquiera de las fórmulas posibles para las obras realizadas por varias personas.

El art. 4 de la Directiva, que se ocupa de esta cuestión, es una copia casi literal del art. 2.º.1 y 2 de la mencionada Directiva 91/250/CEE. Como en esta última, se prevén todas las fórmulas posibles: la atribución de la autoría a una o a varias personas físicas, así como a una persona jurídica (art. 4.1). Importa señalar que, con un criterio pragmático, se opta por considerar autor (en el caso de la persona jurídica) a quien la legislación de cada estado miembro «designa como titular del derecho». También se contempla la fórmula de las obras colectivas, afirmando para las mismas algo tan evidente como que «la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá (en tal caso) a la persona que sea titular de los derechos de autor». Es obvio que eso se puede afirmar para cualquier tipo de obra, y no sólo para las colectivas. La única consecuencia práctica que cabría deducir de ese tenor literal del art. 4.2 es que, como con mayor claridad se dice en el párrafo 28 de la E. de M., el «derecho moral no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva» (al igual que ocurre

en todas las demás existentes hasta el presente dentro del campo de la propiedad intelectual<sup>22</sup>).

Finalmente el art. 4.3 recoge también la figura de la obra en colaboración. Aunque la misma se refiere literalmente sólo a «un grupo de personas físicas», no debería existir inconveniente en extenderla a personas jurídicas también.

A diferencia del art. 2.º.3 de la Directiva 91/250/CEE, el art. 4 de la presente Directiva no contiene una regulación expresa sobre la titularidad de los derechos de explotación cuando la base de datos sea creada por un trabajador asalariado, como consecuencia de su actividad en la empresa<sup>23</sup>. En este punto, se ha optado por dejar la regulación correspondiente en manos de los legisladores de los estados miembros, no excluyendo pues que los mismos opten por una fórmula similar a la de ese art. 2.º.3 de la Directiva 91/250/CEE. Así lo dice expresamente el párrafo 29 de la E. de M.: «Considerando que el régimen aplicable a la creación asalariada se deja a la discreción de los estados miembros; que, por lo tanto, nada en la presente Directiva impide a los estados miembros precisar en su legislación que, cuando una base de datos haya sido creada por un empleado en cumplimiento de sus funciones o de acuerdo con las instrucciones de su empresario, este último, salvo disposición contractual en contrario, será el único facultado para ejercer todos los derechos patrimoniales sobre la base de datos».

### 3. LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

#### 3.1. *Contenido*

Bajo el epígrafe de *Actos Sujetos a Restricciones*<sup>24</sup>, el art. 5 de la Directiva enumera los derechos patrimoniales o de explotación que corresponden en principio al autor de una base de datos. Como ya se ha dicho al comentar el art. 4, la Directiva no se ocupa del derecho moral de autor. La enumeración del art. 5 es cerrada, aunque la amplitud de los términos utilizados permite probablemente incluir dentro de la misma todas las formas de explotación de las bases de datos<sup>25</sup>. Obsérvese que los apartados sucesivos hablan de «cualquier medio y de cualquier forma», «cualquier otra modificación», «cualquier forma de distribución», «cualquier forma de comunicación, ...» y «cualquier reproducción, ...» respectivamente. Además, esa es la idea que parece recogerse en la E. de M., al decirse «que entre los derechos exclusivos del autor debe incluirse el de determinar como y quien debe **explotar su obra**» (pár. 30).

En el caso de algún tipo de explotación que no quedase incluido en esa enumeración, obsérvese que el párrafo 32 de la E. de M. da a entender que en este

---

<sup>22</sup> Vid. el art. 9 de la Directiva 93/98/CEE, sobre plazos de protección.

<sup>23</sup> La misma existía en la Propuesta inicial y en la Propuesta modificada (de 4 de octubre de 1993) —art. 3.4—, pero posteriormente fue suprimida.

<sup>24</sup> Vid. el art. 4 de la Directiva 91/250/CEE, sobre programas de ordenador.

<sup>25</sup> Se trata de todos los derechos (o facultades) normales reconocidas por el Convenio de Berna.

punto la Directiva debe ser considerada, en su caso, como una Directiva de mínimos: «Considerando que los estados miembros deben garantizar **como mínimo** la equivalencia material de sus disposiciones nacionales respecto de los actos sujetos a restricción contemplados en la presente Directiva». De manera que los estados miembros podrían conceder, si ello fuere necesario, nuevos derechos de explotación, respetando —claro está— las excepciones a los derechos de explotación previstas por la propia Directiva (art. 6)<sup>26</sup>.

Los apartados contenidos en el art. 5 se refieren respectivamente a los cuatro derechos exclusivos o facultades principales que los ordenamientos normalmente reconocen de forma explícita para la protección de la obra: los derechos de reproducción, modificación, distribución y comunicación. Se añade un quinto apartado dedicado a la explotación de la base de datos modificada o derivada de otra base de datos preexistente.

En primer lugar se contempla la reproducción, que comprende tanto la temporal como la permanente, tanto la total como la parcial, extendiéndose a cualquier medio que se utilice para su obtención y a cualquier forma que la misma pueda revestir. Se trata de una descripción amplísima del derecho de reproducción, que no deja margen para ninguna exclusión<sup>27</sup>.

En segundo lugar el art. 5 se refiere al derecho de modificación. En principio resulta sorprendente que este derecho o facultad se mencione antes que los derechos de distribución y de comunicación, ya que éstos suelen tener una mayor importancia en la explotación de las obras. Probablemente ello sea reflejo de la preocupación que se explicita en la propia E. de M. con respecto a lo que parece ser la modificación que en la práctica puede tener una mayor importancia para la explotación de las bases de datos, y que es concretamente su *reordenación*<sup>28</sup>. Ello explica la mención expresa de la misma, junto con la traducción y la adaptación. Estas son las palabras que al respecto contiene el párrafo 38 de la E. de M.: «Considerando que el uso cada vez mayor de la tecnología digital expone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la misma sea copiado y reordenado electrónicamente sin su autorización con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiría los derechos de autor respecto a la reordenación de la base original».

Como es lógico, tanto el derecho de reproducción como el de modificación tienen relevancia siempre que se refieran a una parte suficientemente importante de la base de datos para constituir, en su caso, una infracción de tales derechos sobre la selección y la disposición de los datos. Así nos lo recuerda la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la propuesta de Directiva<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Recuérdese que, según el art. 43.5 LPI, «La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión».

<sup>27</sup> Comparar con el art. 4.º.a) de la Directiva 91/250/CEE.

<sup>28</sup> Posible copia también del art. 4.º.b) de la Directiva 91/250/CEE.

<sup>29</sup> Vid. apartado 5.0, párrafos 2.º y 3.º, págs. 45-46.

El tercero de los derechos o facultades contemplados es el de distribución al público. La Exposición de Motivos parece considerar como tal no sólo la distribución mediante la puesta a disposición de copias (o, en su caso, de la propia base de datos original), sino también la puesta a disposición de los usuarios a través servicios de acceso en línea (telemática)<sup>30</sup>. Así se deduce de los párrafos 31, 33 y 34 de aquélla: «Considerando que la protección de las bases de datos por el derecho de autor abarca igualmente la puesta a disposición de bases de datos **en forma distinta de la distribución de copias**»; «Considerando que la cuestión del agotamiento **del derecho de distribución** no se plantea en el caso de bases de datos en línea, que entran en el marco de prestación de servicios ...»; «Considerando, sin embargo que, una vez que el titular de derechos de autor ha puesto a disposición del usuario una copia de la base de datos a través de un servicio de acceso en línea o **de otro medio de distribución**, ...». Ello resulta más chocante si se tiene en cuenta que al referirse a continuación al derecho o facultad de comunicación, se prescinde de la calificación de **pública** para la misma (cierto que en el apartado siguiente se habla ya de «comunicación, exhibición o representación **al público**»); lo que facilitaría la consideración de ese servicio de puesta a disposición como un caso a integrar en el derecho o facultad de comunicación<sup>31</sup>. Sin embargo, la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva deja bien claro que sus redactores consideraban el acceso en línea como un supuesto de distribución<sup>32</sup>. No obstante, no resulta igual de claro que este criterio se mantuviese en la redacción definitiva de la Directiva.

En el apartado dedicado al derecho de distribución se recoge expresamente la doctrina ya consolidada sobre el agotamiento del derecho dentro de la Comunidad Europea cuando esa distribución se produce a través de la venta de copias de la base de datos<sup>33</sup>. Semejante agotamiento lógicamente no se extiende, por la propia naturaleza del servicio, a aquellos supuestos en los que la base de datos se explota a través de un servicio de acceso en línea. Así lo re-

<sup>30</sup> Aunque, tanto nuestra LPI (art. 20), como el art. 8.º del Tratado de la OMPI de diciembre de 1996 sobre derecho de autor, como el art. 3.º de la Propuesta de Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, parecen considerar semejante puesta a disposición de las obras como un caso de comunicación pública de las mismas. En efecto, este es el tenor literal del art. 3.1 de dicha Propuesta de Directiva (que se mantiene en la Propuesta modificada —de 7 de abril de 1998): «los estados miembros concederán a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de los originales y copias de sus obras, por procedimiento alámbricos o inalámbricos, **incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a las mismas desde el lugar y en el momento que ella misma elija**».

<sup>31</sup> El mismo estaba claramente contemplado en el art. 20.2.i) LPI, en su redacción anterior a la Ley 5/1998 de transposición de la Directiva.

<sup>32</sup> «Como la distribución de bases de datos *en línea* es actualmente el medio de distribución al público más corriente, importa destacar que el párrafo 5.d) («cualquier forma de distribución entre el público») comprende todas las formas de distribución. No obstante, en un futuro las versiones en CD-ROM de muchas bases de datos serán igualmente puestas a la venta, por lo que se prevé que el autor tendrá un derecho de control sobre los alquileres de las copias que hayan sido vendidas»(aptdo. 5.d) — pág. 46) —traducción mía del texto francés.

<sup>33</sup> Vid. el art. 9.2 de la Directiva 92/100/CEE, sobre alquiler y préstamo, y otros derechos afines; los arts. 19.2, 109.2, 117.2, 123.2, 126.e), pág. 2.º LPI.

cuerda expresamente el párrafo 33 de la E. de M.: «contrariamente a lo que sucede con los CD-ROM y los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla integrada en un soporte material, es decir, una mercancía, cada prestación en línea es, en efecto, un acto que requerirá autorización si ello está previsto en el derecho de autor».

Son modalidades propias de la distribución el alquiler y el préstamo. Ambos siguen regulados, en el caso de las bases de datos también, por la Directiva 92/100/CEE, según deriva del art. 2.b) y del párrafo 24 de la E. de M. de la presente Directiva. Lo que implica que los conceptos mismos de alquiler o arrendamiento y préstamo de las bases de datos serán los establecidos en la mencionada Directiva 92/100/CEE<sup>34</sup>.

En cuarto lugar el art. 5 se refiere al derecho o facultad de comunicación, exhibición o representación. Al no hacer mención expresa de que tales formas de divulgación se dirijan al público<sup>35</sup>, no cabe albergar duda alguna de que dentro de las mismas queda comprendida cualquier sistema que permita a terceros utilizar una base de datos sin necesidad de detentar, o poseer, aunque sólo sea temporalmente, dicha base de datos o una copia de la misma. Conviene recordar que la protección derivada de este derecho —al igual que ocurre con todos los demás contemplados en el art. 5— se refiere al continente o «forma de expresión» de la base, y no al contenido, de acuerdo con el art. 3.2. Ello pone de relieve la menor importancia que este derecho o facultad tiene comparada con la que podría tener si se extendiese también al contenido de la base de datos.

Por último, la Directiva contempla también la «reproducción, distribución, comunicación, exhibición o representación al público» de las bases de datos modificadas o derivadas como consecuencia de la modificación de otra base de datos preexistente. Esta mención resulta en principio, desde un punto de vista conceptual, algo sorprendente. En efecto, los derechos de autor se extienden tanto a una obra originaria, como a la derivada de la misma. Normalmente, cuando la obra derivada haya sido realizada por otro autor, éste deberá contar con la autorización del autor o causahabiente de la obra originaria. En esa autorización (contrato) será donde se pacte la participación de aquél en la explotación de la obra derivada<sup>36</sup>. Sin esa autorización la obra derivada no se podría explotar. Lo que

<sup>34</sup> Vid. el art. 1.º 2 y 3 de la misma; arts. 19.3 y 4, 109.3 y 4, 117.4 y 5, 123.3 y 4 LPI.

<sup>35</sup> En la Propuesta inicial y en la modificada sí que existía tal mención expresa (art. 5.e). Lo que coincidía plenamente con los ejemplos que se contemplaban en la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos: «El titular de los derechos puede igualmente prohibir la comunicación, exhibición o funcionamiento de su base de datos ante el público. Como las bases de datos que contienen informaciones de última hora (tales como las cotizaciones de cierre de la Bolsa) sirven cada vez más como fuente de exhibición pública de la información, por ejemplo en los aeropuertos, sobre paneles gigantes en la calle, en los hoteles, ... Es preciso prever un cierto control de esas actividades, puesto que desbordan el círculo familiar» (aptado. 5.e) —pág. 47)— traducción mía del texto francés.

<sup>36</sup> Cabe hablar de un contrato de transformación, como lo hace el art. 89 LPI con respecto a la obra audiovisual derivada.

quiere decir que para su reproducción, distribución, comunicación, exhibición o representación al público es precisa la autorización del titular de la obra original, que tiene esos derechos de exclusiva, junto con el autor de la obra derivada, sobre esta última. Ello sería así, de acuerdo con los principios generales del derecho de autor, sin duda vigentes en todos los estados miembros, aunque la Directiva no dijese nada al respecto. La mención expresa de esa extensión de los derechos de explotación a las bases de datos derivadas de otras anteriores sólo es explicable por la preocupación que los redactores de la Directiva muestran frente a las posibilidades que la tecnología digital proporciona para defraudar los derechos de autor sobre las bases de datos, a las que se hace referencia en el párrafo 38 de la E. de M. (anteriormente transcrito), y que —como ya he dicho— justifica también la mención del derecho o facultad de modificación en segundo lugar, justo después del derecho o facultad de reproducción, en este art. 5<sup>37</sup>.

### 3.2. Duración

La duración de los derechos de explotación sigue sometida, también para las bases de datos a la Directiva 93/98/CEE. Así se establece en el art. 2.c) de la Directiva y en el párrafo 25 de la E. de M. Lo que quiere decir que se extenderá hasta 70 años después del fallecimiento del autor, hasta 70 años a partir de la muerte del último autor superviviente, hasta 70 años a partir de que la base de datos haya sido lícitamente hecha accesible al público, o hasta 70 años desde su creación, según cada caso (art. 1 de la Directiva 93/98/CEE).

El art. 14.1 reconoce también estos derechos a «las bases de datos cerradas antes» del 1 de enero de 1998, siempre que «cumplan en esa fecha los requisitos exigidos» en el art. 3.1 de la propia Directiva. Lo que «se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes de» dicha fecha (art. 14.4). Serán pues protegidas en los términos que derivan del art. 5 de la Directiva y del art. 1 de la Directiva 93/98/CEE.

En cambio, «cuando una base de datos, que en la fecha de publicación de la .... Directiva (27 de marzo de 1996) esté protegida por un régimen de derecho de autor en un estado miembro, no responda a los criterios que la harían susceptible de la protección del derecho de autor previstos en el apartado 1 del art. 3, la ..... Directiva no tendrá como efecto reducir en dicho estado miembro el plazo de protección concedido con arreglo al régimen mencionado que quede por transcurrir» (art. 14.2).

## 4. EXCEPCIONES AL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN

El art. 6 de la Directiva introduce varias excepciones a los derechos o facultades que reconoce el art. 5. Esto es, supuestos en los que determinados sujetos

---

<sup>37</sup> Vid. también el art. 4.º.b) de la Directiva 91/250/CEE.

podrán reproducir, modificar, distribuir, comunicar, sin necesidad de autorización alguna del titular de aquellos derechos o facultades sobre la base de datos. Una primera excepción, recogida en el art. 6.1, tiene carácter general y se establece a favor del usuario legítimo<sup>38</sup>; además se impone a los estados miembros, que deberán transponerla necesariamente a sus respectivos ordenamientos nacionales. Las demás excepciones, enumeradas en el art. 6.2 son específicas, tanto en cuanto a los derechos o facultades excepcionados como a los sujetos beneficiarios de la excepción; además, su transposición a los respectivos derechos nacionales de los estados miembros se deja abierta a la voluntad de los mismos.

Es lógico que el usuario legítimo de una base de datos (o de copias de la misma) pueda efectuar, sin necesidad de autorización expresa alguna, todos aquellos actos que sean necesarios «para el acceso al contenido de la base de datos y su normal utilización» por él mismo. Se trata de una excepción que debe derivar de la correcta interpretación (art. 1258 CC) del «contrato de licencia celebrado con el titular del derecho» (párr. 34 E. de M.). El legislador comunitario reproduce aquí a tal efecto una excepción similar, aunque más ampliamente formulada, a la recogida en los arts. 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE, sobre programas de ordenador y con mayor fuerza (imperativa) en todos los casos<sup>39</sup>. Con el fin de garantizar esa correcta interpretación del contrato de licencia, opta por establecer una excepción general, tan amplia como sea necesaria<sup>40</sup>. Probablemente será excesiva (en el sentido de innecesaria) para la mayoría de los casos, con respecto a algunos de los derechos contemplados en el art. 5: piénsese en los derechos o facultades de explotación sobre la base de datos modificada, a la que se refiere el art. 5.c). Pero ese exceso vendrá siempre limitado por la funcionalidad del objetivo

<sup>38</sup> Es usuario legítimo quien usa o utiliza una base de datos, o disfruta de ella, por razón de una licencia o autorización del titular del derecho.

<sup>39</sup> Mientras que en esa Directiva 91/250/CEE la excepción o límite sólo es imperativa para los supuestos del art. 5.2 y 3, y el art. 6 (Vid. art. 9.1, *in fine*).

<sup>40</sup> La misma puede valer para excepcionar la reproducción temporal del art. 5.a) «cuando forme(n) parte integrante de un proceso tecnológico cuya única finalidad consista en facilitar el uso de una obra u otro trabajo, y que no tengan por sí mismos una significación económica independiente», como se prevé expresamente en el art. 5.1 de la Propuesta de Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de derechos de autor y derecho afines en la sociedad de la información (10 de diciembre de 1997). Lo que se glosa así en la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos:

«La finalidad del apartado 1 del artículo 5 es excluir del ámbito del derecho de reproducción determinados actos dictados por la tecnología, pero que carecen por sí mismos de valor económico significativo ... En tales casos, resulta oportuno limitar el alcance del derecho de reproducción y proteger exclusivamente a aquellos actos de reproducción que, por sí mismos, tienen un valor económico significativo. Esta excepción obligatoria a nivel comunitario es fundamental, dado que estas reproducciones tan efímeras subordinadas al uso final de una obra se producirán en la mayor parte de los actos de explotación de material protegido, que a menudo presentarán carácter transnacional. Por ejemplo, cuando se transmite un vídeo a la carta desde una base de datos situada en Alemania a un ordenador doméstico en Portugal, esta recuperación implicará una copia del vídeo, en primer lugar, en el lugar de la base de datos y, posteriormente y por término medio, hasta un mínimo de cien actos de almacenamiento, a menudo efímeros, a lo largo de la transmisión a Portugal. Si la situación divergiera sustancialmente en los distintos estados miembros, dándose el caso de que algunos exigiesen autorización para tales actos subordinados, existiría un riesgo importante de obstaculización de la libre circulación de obras y servicios, y, en particular de los servicios en línea que incluyeran objetos protegidos» (apdo. 3, párr. 2.º —pág. 32).

perseguido: **lo que sea necesario** para el acceso al contenido de la base o para su normal utilización. Además, también en aras de asegurar al usuario legítimo sus derechos contractuales, se establece expresamente la nulidad «de pleno derecho» de «cualesquiera pactos contrarios a lo dispuesto en» este «apartado 1 del art. 6» (art. 15 de la Directiva).

Conviene recordar de nuevo que estamos hablando de excepciones a los derechos de explotación sobre el continente y no sobre el contenido de la base de datos. Ello pone de relieve la limitada importancia práctica de tales excepciones. En muchos casos, cuando el usuario legítimo tenga únicamente interés en el contenido de la base de datos, podrá utilizar dicho contenido sin necesidad de hacer uso de las excepciones previstas en este art. 6.1. Ello se acentúa en el caso de que el usuario tenga interés únicamente en acceder a una parte del contenido.

La precisión contenida en la segunda parte del art. 6.1, al limitar la excepción, en su caso, a aquella parte de la base de datos que el usuario legítimo esté autorizado a utilizar tiene todavía más escaso margen de aplicación práctica. En efecto, frecuentemente la selección o la disposición original del contenido de la base de datos (esto es, la forma de expresión o continente de la misma protegido por el derecho de autor regulado en la Directiva) no se encuentra ya reflejada en cada una de las partes de la misma<sup>41</sup>.

Como ya he indicado, las excepciones recogidas en el art. 6.2 no se imponen directamente a los estados. La Directiva se limita a permitir su introducción en los ordenamientos de los estados miembros, asegurándose, de que «en cualquier caso, esta facultad deberá utilizarse conforme a las disposiciones del Convenio de Berna» (pár. 35 E. de M.). De ahí la precisión del art. 6.3, que prohíbe interpretar el art. 6.2 (también el art. 6.1) «de manera tal que» se «cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal de la base de datos» (comparar con el art. 9.2 del Convenio de Berna<sup>42</sup>)<sup>43</sup>. También en este art. 6.2 las excepciones afectan lógicamente «a la estructura de la base de datos» (pár. 35 E. de M.).

La lista de excepciones de este art. 6.2 constituye un *numerus clausus*, del que podrán hacer uso o no los estados miembros. La Directiva renuncia a una ar-

---

<sup>41</sup> No obstante, no debe menospreciarse la función instrumental que en ocasiones tendrá el acceso (comunicación) y la reproducción (aunque sea efímera y/o parcial) a la estructura como vía necesaria de acceso al contenido de la base de datos.

<sup>42</sup> En el que la doctrina ha venido viendo la existencia de tres reglas o condiciones, que debe cumplimentar cualquier excepción del derecho de autor: especialidad o especificidad de la excepción, que no afecte a la explotación normal de la obra y que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

<sup>43</sup> M.A. ESTEVE PARDO entiende que el art. 6.3 «tiene su importancia en relación con el posible sistema de licencias legales u obligatorias que algunos de los estados miembros pueden haber introducido para los supuestos contemplados en este artículo. *La obra multimedia en la legislación española*. Aranzadi, 1997. Vid. pág. 157.

monización total de esta cuestión. Ese *numerus clausus* debería interpretarse restrictivamente, puesto que se trata de excepciones a un derecho, que además deben respetar los límites del art. 6.3.

Sin embargo, el art. 6.2.d) deja abierta la puerta a todo tipo de excepciones, siempre que se trate de excepciones «tradicionalmente contempladas» por el derecho interno de uno de los estados miembros, «sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a), b) y c)». La renuncia a la armonización es pues mayor de lo que inicialmente puede parecer. No sólo no se obliga a los estados miembros a incorporar las excepciones contempladas en dichos apartados a), b) y c), sino que además se les permite añadir otras, siempre que ya se encuentren previstas en la legislación de un estado miembro en el momento de aprobación de la Directiva (ésta parece ser la referencia correcta para acreditar que la excepción es *tradicional*<sup>44</sup>). Ni que decir tiene que probablemente sea con respecto a tales excepciones donde el límite del art. 6.3 tenga una mayor relevancia.

También procede analizar si esa precisión contenida al final del art. 6.2.d) («sin perjuicio de ...») refleja la preocupación del legislador comunitario por evitar que el mencionado 6.2.d) sea utilizado para interpretar ampliamente o incluso para desbordar los límites de las excepciones contenidas en los apartados anteriores a), b) y c), con el fin de garantizar su interpretación restrictiva, propia de toda excepción a los derechos de explotación sobre una obra. Esa sería la única forma de dar un contenido real a ese «sin perjuicio de ...». De no tener tal sentido, se trataría de una mera precisión formal, que vendría a recordar lo que resulta obvio: que las excepciones que se autorizan en el art. 6.2.d) no son obstáculo para hacer valer las enumeradas en los apartados a), b) y c), sin tener en cuenta si se trata de excepciones tradicionales del derecho interno de un estado miembro.

En mi opinión, no debería de existir obstáculo para ampliar las excepciones de esos apartados a), b) y c) en base al art. 6.2.d) siempre que —claro está— la ampliación se produjese al amparo de la legislación interna previamente vigente. Aunque ello suponga, como ya he indicado, reducir el «sin perjuicio de ...» a una mera expresión formal de reenvío. No debe albergarse preocupación por esta interpretación, puesto que siempre quedará limitada, en garantía de los derechos de explotación sobre la base de datos, por los criterios del Convenio de Berna, expresamente recogidos en el art. 6.3<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> «Si, sea por soluciones propias de los estados miembros, sea por acuerdos pactados entre el creador de la base de datos y el propietario de los derechos sobre el contenido, ciertas obras pueden ser objeto de derogaciones a los derechos exclusivos del autor, debería ser posible continuar la realización de tales actos, aunque su ejecución implique técnicamente un atentado a los derechos sobre la selección o la disposición de las materias. Se trata de una medida necesaria para evitar que se llegue a una situación de que una obra incorporada a una base de datos pudiese tener una protección más amplia que la que le correspondería si hubiese sido distribuida por otros medios» (aptdo. 7.2, párr. 1.º —pág. 49— de la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva) —traducción mía del texto francés.

<sup>45</sup> En contra A. STROWEL / J.P. TRAILLE. *Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia*. Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. pág. 274.

El art. 6.2.a) permite libremente, sin necesidad de autorización alguna la «reproducción con fines privados de una base de datos no electrónica»<sup>46</sup>. La excepción concierne pues únicamente al derecho o facultad de reproducción y a las bases de datos no electrónicas<sup>47</sup>. Hay que tener en cuenta la enorme facilidad de reproducir las bases de datos electrónicas. Ello sin duda ha inducido a excluir las mismas de esta excepción. No se olvide, por otra parte, que probablemente dichas bases de datos electrónicas serán las más importantes por su valor económico e informativo.

Surge la duda de si cabe reproducir libremente las bases de datos electrónicas cuando ello se haga a partir de una copia no electrónica. En principio, si lo que se trata de evitar es la facilidad de la reproducción, ello debería permitirse. No obstante, las dificultades que pueden existir a la hora de probar que se trata de una copia a partir de un soporte no electrónico (por ejemplo, un soporte en papel) inducen a adoptar la solución contraria. Cuando una base de datos se comercialice por el titular de los derechos de explotación en forma o soporte electrónico, la reproducción de la misma, a partir de cualquier forma o soporte queda excluida de la excepción.

Esta solución permite además poner coto al fraude que consistiría en copiar una base de datos electrónica a partir de un soporte no electrónico para trasponer posteriormente dicha copia a un soporte electrónico.

La excepción del art. 6.2.a) vale únicamente para las reproducciones «con fines privados». Debe entenderse por tales fines privados los fines no empresa-

---

<sup>46</sup> Quedan pues excluidos de la excepción las obras multimedia.

<sup>47</sup> La copia privada tiene un alcance distinto según se aplique a la tecnología analógica o a la tecnología digital. En la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información se hacen las siguientes observaciones:

«Al decidir cual debe ser el enfoque adecuado de la copia privada en el contexto de la Propuesta, hay que tener en cuenta los avances tecnológicos. En principio, la tecnología digital permite a los consumidores realizar copias privadas rápidas y múltiples con la misma calidad que el original. Sin embargo, aún es difícil saber si la copia privada digital se convertirá en una actividad usual entre los consumidores. Se espera que la tecnología digital permita un control efectivo de la copia privada y la sustitución de los sistemas de retribución por sistemas de licencia individual que ya se están desarrollando (en el contexto de la gestión electrónica del derecho de autor), al menos en el entorno en línea. Estos cambios pueden llevar a algunos estados miembros a suprimir las excepciones aplicadas a la copia digital, siguiendo el ejemplo de un estado miembro concreto que ya las ha eliminado, habida cuenta asimismo del impacto económico que la copia privada puede tener sobre la explotación normal del derecho de reproducción. Otros estados miembros podrían estar interesados en autorizar en cierta medida la copia privada digital combinándola con sistemas de retribución aunque, probablemente, en un ámbito más restringido que el tradicional, puesto que puede ocurrir que no se disponga de la tecnología para la limitación de la copia, o ésta no se adapte a todos los tipos de copia privada. Teniendo en cuenta todas estas incógnitas, tanto por lo que respecta al cumplimiento de la normativa sobre la copia privada en un entorno digital como a la actitud de los consumidores en este ámbito, parece prematuro plantear un enfoque de mayor armonización por lo que respecta a la copia privada digital. Así pues, se propone dejar a los estados miembros la posibilidad de mantener o introducir excepciones en este ámbito ... La Comisión llevará a cabo un estrecho seguimiento de la evolución del mercado por lo que respecta a la copia privada digital y consultará a las partes interesadas durante la segunda mitad de 1998 a fin de

riales o profesionales, y no colectivos<sup>48</sup>. Como es sabido en los derechos nacionales de algunos de los estados miembros esa excepción de copia privada se complementa con un canon o remuneración compensatoria, que se impone sobre el precio de comercialización de los aparatos y de los soportes que sirven para realizar tales copias. Sobre este último aspecto la Directiva no se pronuncia.

Según el párrafo 35, *in fine*, de la E. de M., «conviene distinguir las excepciones a título de uso privado de la reproducción con fines privados, que concierne a disposiciones de derecho nacional de algunos estados miembros en materia de impuestos sobre los soportes vírgenes o los aparatos de grabación». No es claro el significado de este pasaje de la E. de M. El sentido asumido en lo que acabo de decir es el de considerar que la referencia a «las excepciones a título de uso privado» remite al art. 6.1, del que se pretende distinguir este otro supuesto del art. 6.2.a) de «reproducción con fines privados». No obstante, cabría entender el pasaje en cuestión en el sentido de que la excepción del art. 6.2.a) deba quedar exenta, en su caso (en los estados miembros que reconocan la figura) de esa remuneración o canon compensatorio por copia privada<sup>49</sup>.

El art. 6.2.b) comprende en principio una excepción que se extiende a cualquier «utilización», es decir, a cualquiera de los derechos o facultades enumerado en el art. 5. No obstante, puesto que la excepción se condiciona a «fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica», lo más frecuente es que nos encontremos con supuestos de reproducción y distribución (lo que excluye la excepción de comunicación). Tanto la enseñanza como la investigación científica pueden ser entendidas en su sentido más amplio. De ahí que el párrafo 36 de la E. de M. nos diga que «la expresión *investigación científica* con arreglo a la presente Directiva abarca tanto a las ciencias naturales como a las ciencias humanas». Esos fines ilustrativos de enseñanza o de investigación deben enmarcarse en un objetivo no comercial. Lo que implica que deban producirse fuera de cualquier contexto empresarial o profesional<sup>50</sup>. Como es habitual en todas las excepciones de la Propiedad Intelectual relacionadas con lo que la doctrina conoce como *derecho de cita*, la excepción autoriza la utilización de la base de datos, «en la medida justificada por el objetivo ... que se persigue», y debe utilizarse siempre indicando la fuente<sup>51</sup>.

El párrafo 37 de la E. de M. recuerda «que el apartado 1 del art. 10 del Convenio de Berna no se ve afectado por la presente Directiva». No obstante, dado el tenor literal de ese art. 10.1 del Convenio de Berna, parece que la excepción que

---

adoptar las medidas oportunas. La consulta se centrará en particular en los aspectos tecnológicos y en el equilibrio entre derechos e intereses» (apdo. 6, párr. 3.º —págs. 33-34).

Tampoco se permite la copia privada en los programas de ordenador. Vid. arts. 25.3 y 99.a) LPI.

<sup>48</sup> Así debe entenderse por consiguiente el nuevo art. 34.2.a), en concordancia con el art. 31.1.2.º, *in fine* LPI. Vid. el art. 6.3 de la Directiva.

<sup>49</sup> Aunque semejante trato diferenciado del concedido a las demás obras no resulta justificado.

<sup>50</sup> No hay que olvidar que tanto la enseñanza como la investigación pueden tener fines comerciales o lucrativos.

<sup>51</sup> Lo que debe comprender el nombre del autor. Vid. art. 32 LPI y art. 10.3 del Convenio de Berna.

contiene coincidirá parcialmente con la excepción derivada del art. 6.2.b). Se trata pues de aclarar que ese art. 10.1<sup>52</sup> seguirá plenamente vigente en aquello que exceda del art. 6.2.d) (por ejemplo, el art. 10.1 no se circunscribe a «fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica», ni a un «objetivo no comercial»)<sup>53</sup>.

La última excepción específica que se autoriza a los estados miembros es la correspondiente a «una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial». Se trata también de una excepción habitual de la Propiedad Intelectual, que deriva del orden público propio de los estados. Probablemente los fines de seguridad pública podrían integrarse siempre en algún procedimiento administrativo o judicial.

Una vez más conviene recordar que el alcance práctico de estas excepciones es reducido, habida cuenta que se refiere a los derechos sobre «la forma de expresión» de las bases de datos, y no sobre su contenido<sup>54</sup>. También debo insistir en que el art. 6.2 no obliga a introducir esas excepciones en los ordenamientos de los estados miembros. Simplemente las autoriza, y establece un tope para las mismas. Lo que quiere decir que los estados miembros pueden transponerlas hasta ese tope, o por debajo del mismo, pero no por encima de él, salvo si ello puede recibir el respaldo del art. 6.2.d) (en la interpretación que aquí se ha propugnado).

#### IV. EL DERECHO *SUI GENERIS*

##### 1. EL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE LAS BASES DE DATOS: FUNCIÓN, SUJETO Y OBJETO

###### 1.1. *Función*

La Directiva introduce un nuevo derecho de propiedad intelectual, que denomina *sui generis*, para la protección del contenido de las bases de datos «cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo» (art. 7.1). En los párrafos 6 a 12 de la E. de M. se explican las razones para el establecimiento de semejante derecho, con el que se pretende proteger las in-

---

<sup>52</sup> «Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticas y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de Prensa».

<sup>53</sup> La precisión contenida en este párrafo 37 de la E. de M., que acabo de transcribir, podría constituir un argumento a favor de la tesis, según la cual, el art. 6.2.d) no puede ser utilizado por los estados miembros para ampliar las excepciones contenidas en los apartados anteriores a), b) y c).

<sup>54</sup> Vid. la nota 44.

De ahí que la Propuesta inicial de Directiva incluyese un artículo 7 (que luego pasó a ser el art. 8 de la Propuesta modificada, y finalmente quedó suprimido), que pretendía complementar el anterior, dedicado a las «Excepciones a los actos prohibidos en virtud de **derechos de autor sobre el contenido**» de las bases de datos.

versiones llevadas a cabo en la fabricación de las bases de datos. Se viene a decir «que el crecimiento exponencial de la cantidad de información generada y procesada anualmente en la Comunidad y en todo el mundo en los sectores del comercio y la industria exige que en todos los estados miembros se invierta en sistemas avanzados y tratamiento de la información» (pár. 10), sobre todo si se tiene en cuenta «que, en la actualidad existe un gran desequilibrio en el nivel de inversión en el sector de las bases de datos, tanto entre los estados miembros como entre la Comunidad y los principales países terceros productores de bases de datos» (pár. 11)<sup>55</sup>. Ahora bien, mientras «la fabricación de una base de datos requiere una gran inversión en términos de recursos humanos, técnicos y económicos», resulta «que las bases de datos se pueden copiar o se puede acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente» (pár. 7). Lo que quiere decir que la inversión deseable «en sistemas modernos de almacenamiento y tratamiento de la información (bases de datos) no se llevará a cabo en la Comunidad sin la creación de un régimen estable y uniforme de protección jurídica de los derechos de los fabricantes de bases de datos» (pár. 12), habida cuenta de las insuficiencias que presenta actualmente la aplicación a esta materia de las reglas sobre competencia desleal (pár. 6).

Inicialmente, al comenzar la elaboración de la Directiva, la Comisión no había tenido en cuenta la existencia de una inversión como requisito de esta protección<sup>56</sup>. Pero precisamente dicho requisito se revela indispensable desde el momento en que es esa inversión la que se pretende proteger con el nuevo derecho *sui generis*. Ha de tratarse de una inversión sustancial, cuantitativa o cualitativa, que puede referirse a la financiación económica o/y al trabajo necesario para la búsqueda, recopilación y presentación del contenido de la base de datos (pár. 39 E. de M.)<sup>57</sup>. El trabajo deberá medirse tanto por el tiempo, como por el esfuerzo, como por la energía empleados (pár. 40). Mientras que la financiación admite únicamente una valoración cuantitativa, es el trabajo el factor que admite la doble valoración recogida en el art. 7.1, tanto cuantitativa como cualitativa (cualificación profesional).

---

<sup>55</sup> Mientras que en la Comunidad Europea, el Reino Unido se encuentra destacadamente a la cabeza del sector (sobre todo por lo que se refiere a las bases de datos explotadas mediante servicios **en línea**), preocupa el desfase de la Comunidad frente a los Estados Unidos de América. Así resulta de la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva (13 de mayo de 1992).

<sup>56</sup> De ahí que no exista referencia alguna a dicho requisito en el texto articulado de la Propuesta de Directiva. No obstante, sí que existe tal referencia en su Exposición de Motivos: «Considerando que, además de proteger los derechos de autor respecto a la selección y disposición del contenido de una base de datos, la presente Directiva pretende salvaguardar a los autores de bases de datos contra la apropiación ilegítima de los resultados obtenidos de las **inversiones económicas y de trabajo** necesarias para la obtención y recogida de datos, ya que dispone que se prohibirán determinados actos que afecten al contenido de la base de datos, aunque dicho contenido no esté protegido independientemente por derechos de autor o de otro tipo» (pár. 28).

<sup>57</sup> Aunque la inversión sustancial se corresponde normalmente con la existencia de una gran cantidad de datos o elementos de información contenidos en la base de datos, no es imprescindible que sea así.

La necesidad de esta protección especial procede del contraste existente entre el enorme coste de creación de las bases de datos derivadas de «una inversión sustancial», por un lado, y la facilidad y bajísimo coste de reproducción o copia de tales bases de datos. Nos encontramos pues ante un producto que reviste características similares a las de los programas de ordenador. Pero, a diferencia de estos últimos, en la mayoría de los casos no podrá protegerse mediante el reconocimiento de un derecho de autor, al no existir originalidad alguna en la creación de la base de datos. No cabe pues más que proteger directamente la inversión realizada, y para ello, al no poder contar con el derecho de autor, es preciso acudir al reconocimiento de un nuevo derecho *sui generis* de propiedad intelectual.

Como veremos más adelante, este derecho es totalmente compatible, en su caso, no sólo con la existencia de otros derechos de propiedad intelectual que puedan recaer sobre cada uno de los datos (todos o algunos) que integren la base, sino también con la existencia del derecho de autor sobre el continente original de la base (forma de expresión de la misma). Se trata de dos protecciones compatibles, puesto que recaen sobre objetos distintos de la propia base de datos. Por otra parte, el derecho *sui generis* puede servir en ocasiones para proteger indirectamente una base de datos original cuando la misma haya sido copiada o reproducida sin la autorización de su titular, y se haya procedido a reordenar electrónicamente su contenido «con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiría los derechos de autor respecto de la base original» (pár. 38 E. de M.).

## 1.2. Sujeto

Se quiere proteger a los fabricantes de bases de datos «contra la apropiación (por parte de usuarios y competidores) de los resultados obtenidos» (pár. 39 E. de M.) con la inversión sustancial realizada (vid. también art. 7.1, *ab initio*, art. 7.5, *in fine*). Se trata «de garantizar la remuneración del fabricante que las ha creado» (pár. 48 E. de M.). El párrafo 41, segunda parte, de la E. de M., nos proporciona el concepto de fabricante que utiliza la Directiva: «es la persona que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones». Lo que «excluye, en particular, de la definición de *fabricante* a los subcontratistas», así como a todos aquéllos que contribuyan a su producción sin asumir iniciativa y riesgo (como es el caso de los empleados que produzcan con su trabajo la base de datos).

De acuerdo con el art. 11.1 de la Directiva, el derecho *sui generis* «se aplicará a las bases de datos cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la Comunidad». Lo que se extenderá también a las sociedades y empresas con las características establecidas en el art. 11.2: las constituidas con arreglo a la legislación de un estado miembro, que tengan su sede oficial (domicilio social), administración central o centro principal de actividades en un estado miem-

bro, y que sus operaciones estén vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un estado miembro.

Además, el art. 11.3 de la Directiva atribuye directamente al Consejo de Ministros de la Comunidad la facultad de celebrar tratados con terceros países para aplicar a las bases de datos que los tengan como país de origen («bases de datos cuyos fabricantes sean ciudadanos o residentes habituales de países terceros y a las producidas por empresas o sociedades no establecidas en un estado miembro, en el sentido del Tratado» —pár. 56 E. de M.) la protección de este derecho *sui generis* en el territorio de la Comunidad, sobre la base del principio de reciprocidad material («si dichos países terceros ofrecen una protección equivalente a las bases de datos» cuyo país de origen sea un estado miembro —pár. 56 E. de M.) y de que «el plazo de protección reconocido a esas bases de datos» «fabricadas en países terceros» «no superará el previsto por el artículo 10 de la presente Directiva» (art. 11.3, *in fine*). Lo que implica que dicha facultad (la celebración de tratados con terceros países sobre la protección de bases de datos mediante un derecho *sui generis*) queda detraída a la soberanía de los estados miembros<sup>58</sup>.

### 1.3. Objeto

La protección se concreta en la atribución al fabricante o a su causahabiente del control sobre «la extracción y/o reutilización» no sólo de la «totalidad» de la base de datos, sino también de cualquier «parte sustancial del contenido» de la base de datos «evaluada cualitativa o cuantitativamente». Sólo así se garantiza la remuneración que el fabricante merece por su iniciativa e inversión. La dificultad está en determinar cuándo cabe entender que nos encontremos ante una parte sustancial. Para ello es preciso insistir sobre la finalidad de la protección y el objeto del derecho *sui generis*.

No se protege la forma original de la base de datos, puesto que carece de ella. No obstante, se protege la forma no original en que la misma proporciona el acceso a sus componentes o elementos: información, datos, obras. Pero tampoco se protege esa información, ni esos datos, ni esas obras (pár. 46 E. de M.), individualmente considerados, los cuales están protegidos por otros derechos o son de libre utilización. Lo que se protege en el contenido de la base de datos es la suma de sus datos o elementos dispuestos y expresados de una determinada forma<sup>59</sup>. Conviene recordar que la propiedad intelectual no protege ni la información ni las ideas, y que este derecho *sui generis* no pretende en absoluto poner límite alguno a su libre utilización, indispensable para el desarrollo económico, social, cultural y científico.

<sup>58</sup> Como es sabido los Estados Unidos de América tienen interés en alcanzar un Tratado sobre protección de base de datos, bajo los auspicios de la OMPI, habida cuenta, entre otras razones, que su ordenamiento no prevé una protección equivalente, de manera que el principio de reciprocidad material no permite aplicar el derecho *sui generis* a sus bases de datos en los estados miembros de la Unión Europea.

<sup>59</sup> Así lo destacan A.STROWEL / J.P. TRIAILLE. *Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia*. Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. págs. 322-323.

La protección de las bases de datos se relaciona con la promoción y protección de un mercado de la información (Vid. los párs. 9 a 12 E. de M.) y, consecuentemente, va unida a la preocupación por impedir que la misma pueda constituir un obstáculo a la libre competencia. De ahí que, aunque se renuncie a la imposición de licencias legales, se autorice al usuario legítimo la libre utilización de las partes no esenciales (art. 8.1)<sup>60</sup>; lo que se considera tan importante que no cabe pactar lo contrario en la licencia de uso (art. 15 y pár. 49 E. de M.). De ahí que los contenidos de la base de datos sean utilizables por cualquier tercero, siempre que los obtenga de otra fuente; siendo necesario en ambos casos —claro está— contar con la autorización o licencia de quien tenga la titularidad de un derecho de explotación sobre él o los contenidos en cuestión (Vid. el pár. 18 E. de M.). No obstante, esa renuncia a la imposición de licencias legales se acompaña de medidas de seguimiento encaminadas a comprobar si el derecho *sui generis* introduce o no distorsiones en la libre competencia y a introducir, en su caso, las disposiciones adecuadas para impedirlo. Así se establece en el art. 16.3 de la Directiva.

De lo dicho resulta que un tercero podrá utilizar y explotar libremente informaciones, aunque estén contenidas en una base de datos. De lo dicho resulta que cualquier usuario legítimo podrá utilizar y explotar libremente las informaciones contenidas en una base de datos, mientras las mismas no constituyen partes sustanciales de su contenido «evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa» (arts. 8.1 y 15).

La determinación de lo que son partes sustanciales, protegidas por el derecho «*sui generis*», y partes no sustanciales, no protegidas por el derecho «*sui generis*», de libre utilización y explotación en los términos expuestos, constituye pues un tema principal, que nos remite a cuestiones de prueba relacionadas con el concepto de «inversión sustancial» (art. 7.1), así como a la dificultad de aplicar en cada caso semejante concepto jurídico indeterminado.

Para ello conviene recordar que este derecho *sui generis* no es sino un desarrollo de la consideración como competencial desleal del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. La Propuesta inicial de Directiva redactada por la Comisión hablaba del derecho a impedir la extracción desleal del contenido de una base de datos (art. 1.2 de la Propuesta<sup>61</sup>). Lo que el legislador comunitario quería separar del derecho de autor y de los derechos vecinos del mismo<sup>62</sup>. De

---

<sup>60</sup> La Propuesta de Directiva establecía en determinados casos licencias legales: «si las obras o materiales contenidas en una base de datos que ha sido puesta a disposición del público no pueden crearse, recogerse u obtenerse de otra fuente de forma independiente»; «si la base de datos ha sido puesta a disposición del público por un organismo público que, bien haya sido creado mediante disposición legal para recoger o divulgar información, o está entre sus obligaciones generales al hacerlo» (art. 8.9 y 2 de la Propuesta inicial, art. 11.1 y 2 de la Propuesta modificada).

<sup>61</sup> «Se entenderá por **derecho de protección contra extracciones ilícitas** el derecho del autor de la base de datos a impedir actos de extracción y reutilización del material de aquélla con fines lucrativos».

<sup>62</sup> Así lo decía expresamente en el apartado 10 de la Memoria Explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva, al referirse a la transposición a los ordenamientos de los estados miembros del nuevo derecho *sui generis* (vid. pág. 55).

ahí que haya que tener en cuenta en todo momento la «inversión sustancial» realizada y la protección que la misma merece. De ahí que el art. 1.3 de la Propuesta de Directiva nos proporcione la clave o criterio esencial para determinar en cada caso lo que constituye una parte no sustancial (y, por contraposición lo que constituye parte sustancial de una base de datos): «por **parte no sustancial** se entienden las partes de una base de datos cuya reproducción, evaluada de manera cuantitativa y cualitativa con respecto a la totalidad de la base de datos de las que se extraen, puede ser considerada como no perjudicial para los derechos exclusivos del creador de la base de datos en la explotación de su obra». La clave está pues en la explotación normal de la base de datos (arts. 7.5 y 8.2). Es parte sustancial aquella cuya utilización por un tercero (sin autorización del fabricante) afecte a la explotación normal de la base de datos. Es parte no sustancial aquella cuya libre utilización por un tercero no afecte a la explotación normal de la base de datos.

Esto pone de relieve que, como ocurre en la competencia desleal, una parte podría ser calificada de sustancial o no según la utilización o el destino del que fuese objeto por parte de un usuario, dependiendo de que el mismo afectase o no al *mercado relevante* para la explotación de la base de datos.

De lo dicho deriva que el legítimo usuario podrá utilizar libremente, en la forma en que sea suministrado por la base de datos o en otra, cualquier dato o elemento individual de la misma (sin perjuicio de otros derechos que puedan recaer sobre él). La dificultad estará en determinar a partir de cuántos y en qué forma esa libre utilización se mantendrá. Remito a lo que acabo de decir. Aunque la base de datos proteja la forma en que su contenido es suministrado, su usuario legítimo puede utilizar libremente cualquier dato o elemento, aunque el mismo sea suministrado en forma numerizada, y en esa misma forma<sup>63</sup>, aunque la misma sea atribuible al fabricante de la base.

## 2. CONTENIDO DE LA PROTECCIÓN Y NATURALEZA DEL DERECHO *SUI GENERIS*

La protección derivada del derecho *sui generis* consiste en la atribución de un poder de prohibir —y, consecuentemente, de no prohibir o autorizar también— la extracción y o la reutilización del contenido de la base de datos, en su totalidad o en una parte sustancial de la misma (art. 7.1). Se trata pues de un poder o derecho absoluto de extracción y de un poder o derecho absoluto de reutilización, aplicando al caso la terminología habitual en propiedad intelectual, en la que se utiliza normalmente la palabra **derecho** para referirse a **facultades**.

Importa pues saber cuál es el contenido de tales facultades o derechos. A ello dedica la Directiva el art. 7.2.

<sup>63</sup> En contra A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. *Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia*. Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. págs. 282-283.

La extracción comprende cualquier transferencia permanente o temporal, total o parcial (de parte sustancial), a otro soporte «cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice» (art. 7.2.a). El derecho de extracción se corresponde pues con lo que en propiedad intelectual es el derecho de reproducción. La evidencia de esa similitud o equiparación se encuentra en el propio articulado de la Directiva. Basta comparar el art. 7.2.a) con el art. 5.a) de la misma, en el que se describe el contenido del derecho o la facultad de reproducción propio del derecho de autor sobre una base de datos: «la reproducción temporal o permanente, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma». El párrafo 44 de la E. de M. ejemplifica con los supuestos típicos de la utilización de Internet hasta qué punto reproducción y extracción o transferencia son una misma cosa: «cuando la visualización en pantalla del contenido de una base de datos requiera la transferencia permanente o temporal de todo o de una parte sustancial del contenido a otro soporte, este acto estará sometido a la autorización del titular del derecho». No parece que el cambio de la palabra «reproducción» por la expresión «transferencia... a otro soporte» pueda significar diferencia alguna. Contribuye a mantener la tesis de la identidad entre el derecho de reproducción y el de extracción la comparación del art. 9.a) con el art. 6.2.a). En ambos preceptos se contempla la misma excepción. Y no parece que la utilización de la palabra **extracción** en vez de **reproducción** implique un distinto ámbito de la excepción del art. 9.a) que la recogida en el art. 6.2.a).

No obstante, se ha atribuido una relevancia diferenciadora a semejante término, puesto que —se dice— el mismo permite atribuir al derecho de extracción un mayor ámbito de aplicación que el propio del derecho de reproducción, que incluiría supuestos en los que no tenga lugar, ni siquiera de manera efímera, una duplicación, total o parcial, del contenido de la base: «Una transferencia no es, después de todo, sino un simple desplazamiento: todo desplazamiento de una parte sustancial o de la totalidad del contenido para colocarla sobre otro soporte queda pues comprendido»<sup>64</sup>. En mi opinión, semejante supuesto carece de relevancia.

La reutilización comprende cualquier «forma («toda forma», «o en otras formas») de puesta a disposición del público», total o parcial (de parte sustancial), del contenido de la base de datos (art. 7.2.b). Se enumeran, sin ánimo de exhaustividad, las formas más habituales de divulgación<sup>65</sup> de las bases de datos: distribución de copias, alquiler, transmisión en línea. Toda reutilización que no implique una puesta a disposición del público no queda cubierta por el derecho. Este derecho de reutilización se corresponde pues con lo que en derecho de propiedad intelectual es el derecho de distribución (Vid. el art. 5.c) de la Directiva y el art. 19.1 LPI) y el derecho de comunicación pública (Vid. el art. 5.d) de la Directiva y el art. 20.1 y 2 LPI). De ahí que se incorporen expresamente las reglas que rigen en la Comunidad con respecto al agotamiento de

---

<sup>64</sup> A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. *Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia*. Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. pág. 277.

<sup>65</sup> Vid. art. 4 LPI.

esos derechos en materia de propiedad intelectual. Se agota el derecho de reutilización dentro de la Comunidad cuando se procede a una distribución de ejemplares (copias totales o parciales) de la base de datos mediante venta: «La primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad» (art. 7.2.b), 2.<sup>a</sup> parte). No se agota en cambio cuando se trata de comunicación pública, ni siquiera cuando se trata de una transmisión en línea y se autoriza al usuario la realización de una copia. Esa copia sólo permite el uso privado de la misma: «en caso de transmisión en línea, el derecho de prohibir la reutilización no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a la copia material de esta misma base o de parte de la misma efectuada con el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmisión» (pár. 43 E. de M.). La explicación es la misma que la propia Directiva da en el párrafo 33 de la E. de M. con respecto al agotamiento del derecho de distribución sobre las bases de datos protegidas por el derecho de autor.

La voluntad del legislador comunitario de construir un derecho («*sui generis*») separado de la propiedad intelectual, rechazando, al menos formalmente, que se trata de un derecho más de propiedad intelectual, o un derecho vecino, afín o conexo del derecho de autor más<sup>66</sup>, le ha llevado a designar su contenido utilizando esas denominaciones exóticas (por cierto que no se alcanza a saber por qué se habla de **reutilización** y no simplemente de **utilización**<sup>67</sup>), que no hacen sino producir confusión. Habría sido mucho más sencillo y clarificador, eliminando todo tipo de dudas, utilizar directamente los conceptos ya consolidados desde hace tiempo en materia de propiedad intelectual. Habría bastado para ello atribuir al fabricante de una base de datos o a su causahabiente un derecho exclusivo a reproducir, distribuir y comunicar públicamente aquélla. Con lo que ni siquiera habría sido necesario explicitar que semejante derecho se aplica tanto a la totalidad de la base de datos como a las partes sustanciales de su contenido. Hace ya tiempo que la doctrina ha precisado (con o sin apoyo expreso en la ley) que los derechos de propiedad intelectual comprenden su objeto tanto completo como parcial, siempre que la parte en cuestión tenga relevancia suficiente de acuerdo con las pautas aplicables al caso.

La propia Directiva muestra de inmediato las imprecisiones y dificultades inútiles que derivan de la opción adoptada, de falsa creación de un derecho *ex novo*, totalmente diferenciado de los derechos de propiedad intelectual; imprecisiones y dificultades, que se superan con facilidad sólo si se recurre a los conceptos ya acuñados por la doctrina y por las propias Directivas de la Comunidad, concretamente 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.

<sup>66</sup> En el mismo sentido de reconocer que, en efecto, el derecho *sui generis* es un derecho vecino, afín o conexo del derecho de autor, S. CÁMARA LAPUENTE. *El nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos*. Actualidad Civil, 1999, núm. 3. Vid. págs. 84 a 89 y 107.

<sup>67</sup> Probablemente se trata de evitar la confusión con cualquier tipo de uso o utilización.

En efecto, el art. 7.2, *in fine*, especifica que «El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización». Se excluye pues del derecho «*sui generis*» el préstamo<sup>68</sup>. Por lo pronto hay que apuntar que el préstamo como utilización de la base de datos se subsume en el derecho de distribución y que, de acuerdo con lo dicho, queda comprendido en la «reutilización» de la base. Constituye un acto de «reutilización» y no puede constituir un acto de «extracción». Sobra y confunde la referencia contenida en esa última frase del art. 7.2 a la «extracción», ya que el préstamo no puede ser un acto de «extracción». La única justificación de la mención que se hace a la «extracción» estaría en considerar que la finalidad del préstamo autoriza también a una previa «extracción» o reproducción, total o parcial, de la base de datos (préstamo a través de un servicio en línea), pero semejante interpretación necesitaría de una explicación por parte del legislador comunitario, que no existe. No parece pues que ésa haya sido su voluntad. Ello es evidente desde el momento en que se ha explicado que la «extracción» y el derecho de «extracción» se identifican con la reproducción y el derecho de reproducción. Ello es evidente desde el momento en que el préstamo tiene que distinguirse del alquiler, que constituye una actividad expresamente mencionada en el art. 7.2.b) como incluida en la «reutilización». Pues bien, esa distinción es clara y no plantea dificultades siempre que se acuda a los conceptos de alquiler y préstamo expresamente reconocidos en el art. 1.º 2 y 3 de la Directiva 92/100/CEE para los autores y demás titulares de derechos de propiedad intelectual, o derecho conexos, vecinos o afines a los derechos del autor:

- «... se entenderá por **alquiler** de objetos, su puesta a disposición, para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto».
- «... se entenderá por **préstamo** de objetos, su puesta a disposición, para su uso, por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público».

Cabe observar —un exotismo más del legislador comunitario— que el adjetivo **público** añadido al préstamo está de sobra, ya que no viene a añadir nada al concepto de préstamo. Al menos no se me ocurre, ¿o es que se pretende incluir en el derecho *sui generis* el préstamo **privado**?

El legislador comunitario ha querido construir un derecho nuevo, que no se confunda con los demás derechos de propiedad intelectual (derechos vecinos, conexos, afines al derecho de autor), y que, por consiguiente, cuente con un propio sistema de sanciones, independiente de cualquier otra protección que pueda existir con respecto a una base de datos (continente o contenido) —art.

---

<sup>68</sup> M. LEHMANN destaca la importancia de esta exclusión como prueba especialmente clara de que el acceso a la información (contenida en las bases de datos) seguirá siendo libre. *The European Database Directiva and its Implementation into German Law*. ICC. Núm. 7/1998. Vid. pág. 787.

12 y párrafo 57 de la E. de M.—. Pero se trata de un derecho que, al igual que los mencionados derechos de propiedad intelectual se construye sobre el modelo del derecho de autor y cuya regulación reviste, por consiguiente, las características propias de aquéllos. Así se explica, además de lo que ya he dicho sobre su contenido, el expreso recordatorio de que el derecho *sui generis* «podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual» (art. 7.3 —comparar con los arts. 2.4, 7.2 y 9.4 de la Directiva 92/100/CEE). Así se explica su total compatibilidad con el derecho de autor, los demás derechos de propiedad intelectual<sup>69</sup> y cualesquiera otros derechos que puedan recaer sobre el continente y/o el contenido<sup>70</sup> de la propia base de datos (arts. 7.4, 8.3 y 13; párs. 18, 26, 27, 45, 46 y 49 E. de M.). Basta comparar, a modo de ejemplo, con los arts. 3.º y 104 LPI, el art. 9.º.1 de la Directiva 91/250/CEE, el art. 14 de la Directiva 92/100/CEE, el art. 1.º de la Convención de Roma, de 26 de octubre de 1961, el art. 1.º.2 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, de diciembre de 1996.

Esa compatibilidad del derecho de autor del art. 3.1 de la Directiva con el derecho *sui generis* del art. 7.1 (Vid. arts. 3.2 y 7.4) viene a potenciar indirectamente aquel derecho de autor, al permitir el art. 7.1 poner remedio a determinadas conductas infractoras de aquél de difícil o imposible control, aportando la protección necesaria al titular de la base de datos. Tal es el caso —como ya he dicho antes— de la conducta contemplada en el párrafo 38 de la E. de M.: «Considerando que el uso cada vez mayor de la tecnología digital expone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la misma sea copiado y reordenado electrónicamente sin su autorización con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiría los derechos de autor respecto a la ordenación de la base original».

Así se explica también que se acuda en última instancia al sistema previsto en el derecho de autor, recogido expresamente en el art. 9.2 del Convenio de Berna para asegurar en todo caso al titular de la obra su derecho a obtener todos los rendimientos económicos propios de la misma, recordando expresamente la prohibición de los «actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base» (arts. 7.5 y 8.2). Dicha garantía de una explotación normal y del respeto de los intereses legítimos del titular de la base de datos opera incluso frente a aquellas actuaciones que en principio no necesitan de autorización, por no afectar al contenido del derecho *sui generis*. Como hemos visto, éste no permite prohibir la extracción y/o reutilización de partes no sustanciales del contenido de la base de datos. Se trata pues de una actividad libre, que el titular

<sup>69</sup> Tal compatibilidad con la protección del contenido por derechos de propiedad intelectual se excluía, por el contrario en la Propuesta de Directiva: «Este derecho de protección contra la extracción ilícita del material de una base de datos se aplicará independientemente de si ésta puede acogerse a derechos de autor. No se reconocerá este derecho al contenido de una base de datos cuando las obras estén ya protegidas por derechos de autor o derechos afines» (art. 2.5 de la Propuesta inicial y art. 10.2 de la Propuesta modificada).

<sup>70</sup> En el mismo sentido S. CÁMARA LAPUENTE. *El nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos*. Actualidad Civil, 1999, núm. 3. Vid. págs. 73-76.

de la base de datos no puede impedir. No obstante, el usuario legítimo está sometido a dicho límite incluso con respecto a esas partes no sustanciales del contenido.

Cabe observar que el derecho *sui generis* no comprende, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor, la facultad de autorizar o prohibir la modificación de la base de datos. Ello no permite al usuario legítimo utilizar libremente una base de datos o partes sustanciales de ella modificadas por él mismo, puesto que en principio carece del derecho de **extracción** y **reutilización** libre de aquéllas. Por otra parte, deberá respetar en todo caso la explotación normal de la base de datos (art. 8.2 y pár. 49 E. de M.). Pero no cabe decir lo mismo con respecto al licenciario de su explotación, a quien se haya autorizado precisamente la **extracción** (reproducción) y la **reutilización** (distribución/comunicación). Este podrá modificar y explotar (dentro del marco de la licencia) la base modificada. Incluso podrá alcanzar una protección autónoma al amparo del art. 10.3 si sus modificaciones implican una nueva inversión sustancial, o al amparo de los arts. 3.1 y 5 si sus modificaciones constituyen una creación original. Las únicas vías, a través de las cuales el fabricante o su causahabiente podrán protegerse frente a semejante actuación, serán mediante las prohibiciones correspondientes pactadas en el contrato de licencia, o recurriendo en su caso a la protección frente a la competencia desleal (art. 13).

Así se explica finalmente que el cómputo del plazo de protección se produzca por años naturales, al igual que ocurre en los derechos de propiedad intelectual, y concretamente en la Directiva 93/98/CEE<sup>71</sup>, en el Convenio de Berna<sup>72</sup> y en la Convención de Roma<sup>73</sup>.

Se ha venido a decir que el derecho *sui generis* se encuentra a mitad de camino entre la protección contra la competencia desleal y la protección del derecho de autor<sup>74</sup>. Recuérdese que la Propuesta de Directiva partió del reconocimiento de un derecho a prohibir la extracción desleal del contenido de las bases de datos<sup>75</sup>. Pero ése es precisamente el caso de los derechos de propiedad intelectual, contruidos

---

<sup>71</sup> Vid. art. 8.

<sup>72</sup> Vid. art. 7.5.

<sup>73</sup> Vid. art. 14.

<sup>74</sup> A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. *Le Droit d'Auteur, du Logiciel an Multimédia*. Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. págs. 293-294.

<sup>75</sup> «La Comisión ha propuesto también la adopción de una disposición *sui generis* especial que deriva de regímenes tales como el derecho de la competencia o la represión del parasitismo, pero que se refiere expresamente a la extracción y reutilización de obras o de materias contenidas en las bases de datos...

Es preferible establecer un derecho específico que prohíba la extracción desleal del contenido de una base de datos antes que basarse sobre el derecho de la competencia existente o sobre los acuerdos contractuales entre las partes.

Hay que reconocer por lo pronto que, con algunas excepciones, el derecho de la competencia no se encuentra aún suficientemente desarrollado en todos los estados miembros ... No es útil tratar de armonizar la protección de las bases de datos por medio de un régimen que se manifiesta mediante formas muy diversas en el conjunto de la Comunidad y que se encuentra ampliamente basado sobre la jurisprudencia...

sobre el modelo del derecho autor, vecinos, conexos o afines al mismo. Todos ellos suponen un desarrollo de determinadas protecciones frente a la competencia desleal. Las necesidades concretas del mercado en cuestión han inducido al legislador a reforzar la protección de determinadas actividades profesionales o empresariales, concediendo un derecho absoluto o derecho de exclusiva sobre las prestaciones o mercancías suministradas o producidas por dichas actividades. Hay que tener en cuenta que, a las dificultades derivadas del distinto desarrollo y de la diversa configuración de la competencia desleal en cada país, se suma el hecho de que la misma se aplica únicamente cuando existe una actuación que incide sobre el mismo mercado relevante.

Tal ha sido el caso especialmente de los productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales<sup>76</sup>. Tal es el caso ahora de los fabricantes o productores de bases de datos con las características contempladas en el art. 7.1 de la Directiva. El derecho *sui generis* constituye pues un nuevo derecho de propiedad intelectual, anexo, vecino o afín al derecho de autor, y así debería haber sido reconocido por la Directiva.

### 3. EXCEPCIONES AL DERECHO *SUI GENERIS*

Se echa en falta en el artículo 9 la inclusión de una excepción similar a la contenida para los derechos de autor en el artículo 6.1<sup>77</sup>. No parece que esa carencia pueda quedar subsanada por una interpretación *a sensu contrario* del artículo 8.2 cuando los actos necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el usuario legítimo afecten a una parte sustancial de la base de datos. En cualquier caso —recuérdese— el artículo 1258 del Código Civil puede servir para alcanzar ese resultado, como consecuencia derivada de la aplicación de los usos y de la buena fe en la ejecución del contrato de licencia correspondiente.

Mientras que el préstamo constituye una excepción al derecho *sui generis* que la Directiva impone con carácter general a los estados miembros (art. 7.2, *in fine*), el art. 9, a semejanza del art. 6.2 con respecto al derecho de autor del art. 3.1, deja abierta a los legislativos estatales la posibilidad de introducir volun-

---

Una segunda limitación de la aplicación del derecho de la competencia deriva del hecho de que su finalidad es la de regular las relaciones entre competidores y no entre proveedores y usuarios. Es pues deseable disponer de un régimen más general que contemple los actos que pueden ser realizados sin autorización por todos los usuarios, tanto si son competidores como si no lo son». *Memoria explicativa o Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva*, apartados 5..3.6, 8, 9 y 10. Vid. págs. 35-36 (traducción mía del texto en francés).

<sup>76</sup> Aunque algunos ordenamientos consideran que los fonogramas son obras protegidas por el derecho de autor. Tal ha sido el caso del Derecho español hasta la entrada en vigor de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Educación Nacional de 10 de julio de 1.942 (B.O.E. de 15 de julio).

Vid. R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO. *La protección de los productores de fonogramas en España* en «Libro Homenaje al Profesor J. Beltrán de Heredia y Castaño». Ed. Universidad de Salamanca, 1.984, págs. 85 y ss.

<sup>77</sup> Recuérdese la importancia para las reproducciones efímeras. Vid. la nota 40.

tariamente determinadas excepciones a aquél, renunciando así, también en este caso, a la uniformidad total. Se trata sustancial y casi literalmente de las mismas excepciones contempladas en el art. 6.2. Lo que habría sido —según parece— expresamente querido para facilitar la adopción conjunta de aquéllas y éstas, puesto que para que sean operativas es necesario que, en su caso, concurran ambas: sólo así cabe la libre utilización, dentro de los límites establecidos, de las bases de datos sobre las que concurran ambos derechos, el de autor y el *sui generis*<sup>78</sup>.

Aunque el art. 9 no cuente con un apartado similar al art. 6.3, no cabe duda que a estas excepciones se aplica también el mismo límite: no podrán servir en ningún caso para «efectuar actos que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base» (art. 8.2). Lo que reitera el párrafo 50 de la E. de M., *in fine*: «es preciso que dichas operaciones (las comprendidas en las excepciones) no sean perjudiciales para los derechos exclusivos del fabricante de explotar la base de datos».

En cambio, a diferencia de lo establecido en el art. 6.2, el número y las características de las excepciones constituyen un *numerus clausus* en principio, al no existir en el art. 9 un precepto similar al contenido en el art. 6.2.d), que permitiese a los estados miembros añadir otras excepciones o limitaciones al derecho *sui generis*, además de las expresamente contempladas. Los estados miembros pueden establecer como máximo las excepciones del art. 9, pueden establecer sólo algunas o alguna y pueden también recogerlas de manera más restrictiva. Así se prevé expresamente para la excepción contenida en el art. 9.b): «los estados miembros..... podrán limitar dicha autorización a determinadas categorías de establecimientos de enseñanza o de investigación científica» (párrafo 51 de la E. de M.). Y no hay razón para no generalizar semejante previsión con respecto a cualquier otra excepción más restrictiva que las contempladas en el art. 9, puesto que los estados miembros tienen libertad incluso para no incorporarlas a sus respectivos ordenamientos.

Ahora bien, el *numerus clausus* de excepciones se justifica por la novedad del derecho<sup>79</sup>. Por ello, cuando ése no sea el caso, se permite a los estados miembros, al igual que ocurre en el art. 6.2.d) mantener las excepciones con que ya cuenten antes: «los Estados miembros que cuentan con una normativa específica que incluya un derecho similar al derecho *sui generis* previsto por la presente Directiva deben poder mantener, respecto del nuevo derecho, las excepciones tradicionalmente establecidas por dicha legislación» (pár. 52 E. de M.).

---

<sup>78</sup> Así lo señalan A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. *Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia*. Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. pág. 287.

<sup>79</sup> Lo que implica que no existan normalmente ordenamiento estatales con excepciones al mismo tradicionalmente previstas. No obstante, habría que tener en cuenta el régimen de protección de los catálogos en los países nórdicos, así como las excepciones a la protección de las bases de datos carentes de originalidad por el derecho de autor en los países de *copyright* (Reino Unido e Irlanda).

Semejante previsión puede servir para mantener las excepciones propias del derecho de autor, ahora frente al derecho *sui generis*, que algún estado miembro pudiese aplicar a bases de datos que quedasen protegidas por aquél, aun careciendo de toda originalidad (Vid. los arts. 3.1 y 14.1 de la Directiva).

Aquí también —como ocurre en el art. 6— es requisito de las excepciones que las mismas no se utilicen para operaciones que «tengan carácter comercial» (pár. 50 E. de M., *in fine*), puesto que no deben perjudicar «los derechos exclusivos del fabricante de explotar la base de datos». Así se explicita en el art. 9.b), *in fine*. Así deriva en principio de las propias características de las excepciones contenidas en el art. 9.a) y c).

Aunque el art. 9 personaliza la excepción en el usuario legítimo, mientras que el art. 6.2 no hace referencia a nadie en particular, no cabe deducir de ello diferencia alguna. En ambos casos —también en el art. 6.2— hay que partir de la previa existencia de un acceso legítimo a la base de datos. Ningún acceso ilegítimo puede servir para respaldar una utilización de la base de datos, aunque tenga carácter excepcional y no necesite de autorización alguna. En ambos casos las excepciones son pues aplicables a los usuarios legítimos, sin perjuicio de que en ocasiones la propia excepción pueda servir para legitimar al usuario, como ocurre claramente en los casos de los arts. 6.2.c) y 9.c).

Mientras que responde a la configuración y denominación dadas al contenido del derecho *sui generis* (en el art. 7.2) que el art. 9.a) se refiera expresamente a la **extracción** (equivalente a la reproducción del art. 6.2.a)<sup>80</sup>, en cambio no hay razón para que el art. 9.b) y c) no se hayan referido genéricamente a la **utilización** de la base de datos<sup>81</sup>, como el art. 6.2.b) y c), puesto que ya se ha dicho al comienzo (al igual que en el art. 6.2 con respecto a los derechos del art. 5) que la enumeración es de excepciones al derecho de extracción y/o reutilización (los del art. 7.1 y 2). De esta forma se habría evitado la incorrección del art. 9.b), que omite injustificadamente la **reutilización**, cuando es obvio que la misma («puesta a disposición del público») es también necesaria para conseguir los «fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica».

#### 4. DURACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*

El derecho *sui generis* dura en principio quince años, contados desde la finalización del «proceso de fabricación de la base de datos» (art. 10.1)<sup>82</sup>, momento que deberá ser probado por el fabricante, de acuerdo con el párrafo 53 de la E. de M.: «la carga de la prueba de la fecha de terminación de la fabricación de una base de datos recaerá sobre el fabricante de la misma». Se trata de un

<sup>80</sup> También en este caso la excepción se limita a las bases de datos no electrónicas, y no se extiende, por consiguiente, a los **productos multimedia**s.

<sup>81</sup> Probablemente se ha tratado de evitar una hipotética confusión con la «reutilización».

<sup>82</sup> En la Propuesta inicial de Directiva la protección duraba diez años (art. 9). Pasó a ser de quince años en la Propuesta modificada (art. 12).

plazo de protección muy inferior al propio del derecho de autor, así como al de la mayoría de los demás derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, esta conclusión queda profundamente alterada por las previsiones del art. 10.2 y, sobre todo, por las del art. 10.3.

Pero antes de abordar estos apartados 2 y 3 del art. 10 conviene puntualizar que la primera frase del art. 10.1 excluye una posible protección de la base de datos mediante el derecho *sui generis* antes de que esté concluida su fabricación. El derecho *sui generis* **nace** en este momento. En principio, no cabe pues su aplicación a una base de datos inacabada, a medio fabricar. La protección de la base durante su fabricación corresponderá principalmente a la regulación de la competencia desleal.

La importancia de ese momento de finalización del proceso de fabricación, tanto para el nacimiento del derecho *sui generis* como para su duración, así como la carga de la prueba que sobre su determinación se atribuye al fabricante, pone de relieve la oportunidad de una preconstitución de la prueba: depósito, registro, acta de fedatario público.

El art. 10.2 introduce un doble cómputo de los quince años similar al previsto en el art. 3 de la Directiva 93/98/CEE para los artistas y productores (Vid. también la duración del derecho de autor en las obras anónimas o pseudónimas y en las obras colectivas —art. 1.3, 4 y 6 de la Directiva 93/98/CEE). Se establece un segundo plazo de protección de quince años a computar desde la divulgación o puesta a disposición del público por primera vez de la base de datos, siempre que esta última haya tenido lugar antes de expirar el plazo anterior (del art. 10.1)<sup>83</sup>.

Ello implica que el plazo de protección puede alcanzar prácticamente treinta años, puesto que el derecho nace —como ya ha quedado indicado— en el momento de finalizar la fabricación. Lo que se quiere garantizar en todo caso es una explotación en exclusiva de quince años, siempre que la divulgación imprescindible para ella no se demore excesivamente en el tiempo (menos de quince años desde la fabricación).

Puesto que el derecho sólo nace una vez fabricada la base de datos, pero puede disfrutarse hasta quince años después de su divulgación, puede convenir dar por finalizada la fabricación en cuanto que se haya alcanzado una primera versión de la base de datos y seguir trabajando en ella hasta que alcance la versión definitiva que se quiera explotar<sup>84</sup>.

La puesta a disposición de la que habla el art. 10.2 habrá de ser, como se especifica en la Directiva 93/98/CEE (arts. 1.º.3 y 4, y 3.º.1, 2 y 3), una puesta a disposición por primera vez o una divulgación lícita.

---

<sup>83</sup> Lo normal será que siempre transcurra algún tiempo, aunque sea breve, entre conclusión de la fabricación y puesta a disposición del público.

<sup>84</sup> Lo que obviamente no debe servir como vía de fraude, considerando finalizada la fabricación sin haber alcanzado esa primera versión.

Al igual que en la Directiva 93/98/CEE (art. 8.º) se opta por un cálculo de los plazos sencillo y claro, «a partir del 1 de enero del año siguiente al de su hecho generador»: la finalización del proceso de fabricación o la puesta a disposición del público por primera vez.

«Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa del contenido de una base de datos... permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio». Lo que supone que ese plazo se computará en los mismos términos previstos en los apartados 1 y 2, desde la finalización de la modificación sustancial o desde la puesta a disposición del público por primera vez de la misma<sup>85</sup>. Todo lo que se ha dicho con respecto al art. 10.1 y 2 es pues trasladable a este plazo de prórroga. En este caso, como es lógico, el fabricante no sólo tiene la carga de la prueba del momento de terminación de la modificación, sino también de que, en efecto, se ha producido una modificación sustancial. Así se dice expresamente en el párrafo 54 de la E. de M. Aquí habrá que reiterar todo lo dicho con respecto al art. 7.1 para determinar cuando se producen cambios suficientes «que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo».

Ahora bien, aunque la inversión sustancial constituye aquí también un concepto jurídico indeterminado, al referirlo a la modificación de la base de datos digna de protección, parece que la Directiva adopta un nivel de exigencia menor que el aplicable a la inversión sustancial necesaria para que una base de datos totalmente nueva sea protegida por el derecho *sui generis*. Ello resulta de los ejemplos a los que «en particular» se refiere el propio art. 10.3 para ilustrar lo que puede constituir una modificación sustancial: «que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo»<sup>86</sup>. Ese menor nivel de exigencia resulta todavía más evidente de la lectura del párrafo 55 de la E. de M.: «una nueva inversión sustancial que implique un nuevo plazo de protección podrá comprender la **verificación** sustancial del contenido de la base de datos»<sup>87</sup>.

Si incluso la verificación (además de la acumulación de adiciones y supresiones) puede constituir una modificación, que merezca propia protección, siempre que suponga una inversión sustancial, está claro que lo que el art. 10.3 pre-

---

<sup>85</sup> Lo normal será que los plazos sucesivos se computen a partir de las divulgaciones sucesivas de las modificaciones.

<sup>86</sup> En la Propuesta inicial se consideraban «cambios de menor importancia» (que no daban lugar a un nuevo período de protección) «las adiciones, supresiones o alteraciones en la selección o disposición del contenido de una base de datos necesarias para que ésta pueda seguir funcionando en la forma pretendida por su creador» (art. 1.4); en la Propuesta modificada, «las adiciones, supresiones o alteraciones de menor importancia que, globalmente consideradas, no modifiquen sustancialmente el contenido de la base de datos» (art. 12.3.b).

<sup>87</sup> Sin embargo, hay que reconocer que en el propio momento inicial de fabricación originaria de una base de datos, el art. 7.1 permite en principio que la inversión sustancial, que da lugar a su protección, derive únicamente de la verificación.

tende es propiciar el mantenimiento y actualización indefinida en el tiempo de las bases de datos, garantizando a tal efecto a los fabricantes o causahabientes una protección también indefinida en el tiempo, que les permita beneficiarse de esas nuevas inversiones en las bases de datos.

Ello pone de relieve que el plazo de quince años del art. 10.1 y 2 resulta engañoso. Si puede ser prorrogado indefinidamente en el tiempo gracias al art. 10.3 —siempre que el mantenimiento de la base de datos suponga una inversión suficiente para ser considerada sustancial—, al final nos encontramos con que, a diferencia de la propiedad intelectual, la protección de la base de datos puede carecer de un límite temporal.

En realidad, este sistema de **perpetuación** de la protección es similar a la que cabe entender que disfruta una obra protegida por el derecho de autor a través de las sucesivas modificaciones de aquélla. Ahora bien, esta comparación es útil porque sirve para clarificar que esa **perpetuación** se produce a través de las obras derivadas (directa o indirectamente), pero no con respecto a la obra originaria. Aquí ocurre lo mismo. En realidad, el art. 10.3 no establece una prórroga del plazo de quince años, sino «un plazo de protección propio» de quince años con respecto a la base de datos modificada sustancialmente. La base de datos originaria dejará de estar protegida por el derecho *sui generis* una vez transcurridas los quince años del art. 10.1 y 2, siendo de libre utilización (**extracción** y/o **reutilización**) a partir de ese momento, salvo si ello aparece restringido por alguna otra protección o derecho, concretamente la protección derivada de la regulación de la competencia desleal o el derecho de crédito<sup>88</sup> que puede surgir de las cláusulas que se incluyan en los contratos de cesión o de licencia contractual.

No obstante, esto no es cierto cuando la inversión sustancial procede de la verificación de la base de datos originaria, sin que se hayan producido en ella cambios de algún relieve.

Partiendo de la hipótesis de esa libre utilización, nadie podrá impedir que la base de datos originaria sirva de base para una modificación sustancial de un tercero, que merezca la protección (a favor de ese tercero) del art. 10.3, de la misma forma que nadie puede impedir que cualquiera modifique una obra entrada en el dominio público, creando una obra derivada digna de protección a partir de aquélla, aunque otros hayan procedido o procedan en su momento a crear otras obras derivadas de la misma obra originaria.

La protección del derecho *sui generis* se aplica también «a las bases de datos cuya fabricación haya terminado durante los quince años precedentes» (art. 14.3) al «1 de enero de 1998» (art. 16.1), fecha límite para la transposición de la Directiva a los ordenamientos de los estados miembros. Para ello basta con

---

<sup>88</sup> Además de los derechos de propiedad intelectual que puedan subsistir —por no estar agotado su plazo de protección— sobre el continente o el contenido de la base de datos.

que en esta fecha la base de datos cumpla «los requisitos establecidos en el artículo 7» (art. 14.3): que la obtención, verificación o presentación de su contenido represente una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. No es preciso que esa inversión sustancial haya existido desde un principio. Basta con que posteriormente la misma haya tenido lugar, de una vez o sucesivamente en el tiempo, de manera que el 1 de enero de 1998 pueda afirmarse que tal inversión sustancial ha existido.

Quedan pues protegidas las bases de datos que, teniendo esa característica, hayan sido terminadas de fabricar a partir del 1 de enero de 1.983.

El plazo de protección de quince años se computa en este caso «a partir del 1 de enero siguiente» (art. 14.5) al 1 de enero de 1998. La redacción de ese art. 14.5 de la Directiva se presta a confusión. Su interpretación literal supone que la protección por el derecho *sui generis* sólo comienza el 1 de enero de 1999 y no antes. Sólo así el plazo de protección será en efecto de quince años. Pero no se llega a entender por qué la protección no se aplica inmediatamente desde el 1 de enero de 1998.

Como es lógico esta protección de las bases de datos ya existentes «se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos» antes del 1 de enero de 1998 (art. 10.4). Este respeto de las situaciones preexistentes antes del 1 de enero de 1998 tampoco encaja con el momento inicial del cómputo de quince años fijado por el art. 14.5 en el 1 de enero de 1999. Parece posible (incluso aconsejable) optar por una interpretación correctora del art. 14.5, computando el plazo de protección que prevé a partir del 1 de enero de 1998<sup>89</sup>.

Se prescinde en este caso de toda referencia al momento de puesta a disposición del público de la base de datos, a diferencia de lo que ocurre en el art. 10.2. No obstante, no hay razón para no aplicar dicho precepto a las bases de datos cuya fabricación haya terminado después del 1 de enero de 1983, pero que no hayan sido puestas a disposición del público y lo sean con posterioridad al 1 de enero de 1998.

Tampoco hay razón para no aplicar a estas bases de datos el art. 10.3 de la Directiva.

Como señala el art. 14.2 este régimen transitorio previsto en el art. 14.3 a 5 «no tendrá como efecto reducir... el plazo de protección concedido con arreglo» «a un régimen de derecho de autor en un estado miembro» a bases de datos que carezcan de originalidad (art. 3.1).

Habida cuenta de la compatibilidad del derecho *sui generis* y del derecho de autor sobre una base de datos (arts. 3.2 y 7.4), no hay dificultad en aplicar conjuntamente, en su caso, la protección derivada del art. 14.1 con la derivada del art. 14.3.

<sup>89</sup> Eso es lo que ha hecho el legislador español. Vid. la disposición transitoria 16<sup>a</sup>.2 LPI.

## V. LA LEY 5/1998

### 1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE INCORPORACIÓN A NUESTRO ORDENAMIENTO DE LA DIRECTIVA

La Ley 5/1998, de 6 de marzo, publicada en el B.O.E. de 7 de marzo, incorpora al Derecho español la Directiva 96/9/CEE, sobre la protección jurídica de las bases de datos<sup>90</sup>. Su entrada en vigor es de 1 de abril, de acuerdo con su disposición final única. España cumplimenta así con escaso retraso —de tres meses— las previsiones contenidas en el art. 16.1 de la Directiva: «Los estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 1 de enero de 1998».

A comienzos de 1997 la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura ultimó un Borrador de Anteproyecto de Ley, que sometió a información pública a finales del mes de marzo. Posteriormente, con las modificaciones correspondientes, elaboró un Anteproyecto de Ley, esencialmente igual al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno a las Cortes Generales, y publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1997. Tramitado por el procedimiento de urgencia, fue aprobado, con competencia legislativa plena, por la Comisión de Educación y Cultura el 17 de diciembre (BOCD de 23 de diciembre) y publicado el 2 de enero de 1998 en el Boletín Oficial del Senado; dictaminado por el Senado —Comisión de Educación y Cultura— el 5 de febrero (Boletín Oficial del Senado de 9 de febrero); y aprobado definitivamente por el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de febrero (BOCD de 27 de febrero).

Frente a las anteriores leyes de transposición de las Directivas de la Comunidad Europea sobre propiedad intelectual, la presente Ley 5/1998 abandona la fórmula de las leyes especiales, una por cada Directiva, para optar por una modificación directa de nuestra Ley de Propiedad Intelectual<sup>91</sup>. Ese cambio de criterio no tuvo lugar desde el comienzo de los trabajos prelegislativos del Ministerio de Educación y Cultura. El Borrador de Anteproyecto de Ley seguía el modelo anterior de una Ley especial independiente, en la que, con mayor o menor acierto, se reproducía el contenido de la Directiva. Fue el Anteproyecto de Ley posterior el que se configura como una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. El cambio de criterio deriva pues probablemente de una

---

<sup>90</sup> «La Ley se divide en tres capítulos dedicados, respectivamente, al derecho de autor; al derecho *sui generis* y a otras disposiciones. El texto está constituido en total por siete artículos, dos disposiciones derogatorias y una disposición final única» (pár. 5.º de la E. de M.).

<sup>91</sup> «Razones de eficacia y economía legislativa justifican que dicha incorporación se realice directamente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Con ello, se quiere evitar una proliferación de textos diferentes y facilitar a los destinatarios de la norma el acceso y la utilización de la normativa actual sobre propiedad intelectual» (pár. 4.º de la E. de M.).

reflexión de los responsables del Ministerio sobre los informes recibidos como consecuencia de la información pública a la que fue sometido el Borrador<sup>92</sup>.

En cualquier caso hay que celebrar que dicho cambio haya tenido lugar, ya que supone una opción manifiestamente positiva y preferible frente a la precedente. Desgraciadamente la Ley 5/1998 sigue adoleciendo, como las anteriores leyes de transposición de Directivas sobre propiedad intelectual, de defectos técnicos significativos, que ponen de relieve una mala preparación y un trabajo deficiente tanto por parte del Ministerio como por parte del Legislativo.

La Ley 5/1998 contiene preceptos innecesarios, que no añaden nada a lo que cabría deducir previamente de nuestro Ordenamiento vigente. En ocasiones se trata de una decisión consciente del legislador «a efectos de facilitar la interpretación en lo referido a las bases de datos»<sup>93</sup>. No parece necesario facilitar una interpretación cuando la misma no ofrece dudas a la doctrina de los autores y de los tribunales. Además, modificar innecesariamente la Ley supone ignorar el coste que toda modificación del texto legal implica para la seguridad jurídica. Es cierto que con respecto a alguna cuestión, como es la de la autoría, se ha tenido la prudencia de no modificar innecesariamente la Ley de Propiedad Intelectual<sup>94</sup>. Pero en otros casos los redactores de la Ley han dado claras muestras de incontinencia, unas veces consciente, como es el caso ya apuntado, referido al objeto y contenido del derecho de autor<sup>95</sup>; otras veces, me temo que inconsciente, como es el caso de la disposición derogatoria segunda y de la disposición final única, con las que se hace gala de desconocer el art. 2.º.1 y 2 del Código Civil<sup>96</sup>.

<sup>92</sup> Concretamente en ese sentido se pronunciaban las Observaciones al Borrador formuladas por la Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor (ALADDA). Grupo Español de la ALAI.

<sup>93</sup> Párrafo 11, *in fine*, de la Exposición de Motivos.

<sup>94</sup> «Al seguirse la técnica de inserción directa en el texto refundido, la Ley sólo incide en aquellos aspectos que constituyen una novedad, no haciéndose referencia a aquellos otros que supondrían una reiteración con el citado texto refundido.

De este modo, se ha respetado la estructura diseñada en el Título II del Libro I del texto refundido de 1996, que en sus tres capítulos se refiere respectivamente al sujeto, objeto y contenido. Por lo que se refiere a los artículos incluidos en estos capítulos no ha sido preciso introducir ninguna modificación en los que integran el capítulo I de dicho Título II, relativo a los sujetos, por ser coincidentes en este punto los supuestos de la Directiva objeto de transposición y los de nuestro texto refundido» (párs. 9 y 10 de la E. de M.).

No se ha hecho pues uso de la posibilidad, que brinda la Directiva (Vid. el pár. 29 E. de M. de la misma) de atribuir al empresario la autoría sobre la base de datos creada por un empleado en cumplimiento de su trabajo.

<sup>95</sup> «No sucede lo mismo respecto a ciertos artículos que hacen referencia al objeto y contenido de la Directiva. En este caso, al elaborar la Ley de transposición se han introducido ligeros retoques en los artículos correspondientes. Dada la amplitud de la redacción de estos artículos no hubiese sido imprescindible introducir reformas en los mismos, sin embargo se ha optado por esta técnica a efectos de facilitar la interpretación en lo referido a las bases de datos» (pár. 11 de la E. de M.).

Como ya he apuntado, dicha interpretación no ofrece dificultad ni duda alguna, puesto que el propio artículo 20.2.i), en su redacción anterior, venía a reconocer ya expresamente el derecho de comunicación pública sobre las bases de datos.

<sup>96</sup> Aunque podría decirse que la disposición final única se justifica por la disposición transitoria decimotava. De ésta me ocuparé más adelante.

Mientras que se recogen preceptos innecesarios, se omite en cambio la transposición de un precepto importante: concretamente el último párrafo del art. 7.2 de la Directiva, según el cual, «El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización». Este precepto figuraba en el Proyecto de Ley<sup>97</sup>, y fue suprimido irreflexivamente en la tramitación parlamentaria, al aceptarse una enmienda parlamentaria relacionada con otro tema conexo<sup>98</sup>, sin que nadie volviese a decir nada sobre la cuestión.

Esta modificación, la única sustancial introducida por el Congreso en la tramitación del Proyecto de Ley, es tan incorrecta como la única modificación sustancial introducida por el Senado, al añadir otra disposición transitoria a la LPI en el art. 7.º de la Ley. Tal es el penoso saldo que resulta de la tramitación parlamentaria de la Ley 5/1998.

Lo que constituye propiamente una novedad para nuestro Ordenamiento es la incorporación al mismo del derecho *sui generis* para la protección del contenido de las bases de datos, cuya obtención, verificación o presentación implique una inversión sustancial<sup>99</sup>. A tal efecto se introduce un nuevo Título VIII en el Libro II de la LPI, en cuyos artículos (133 a 137) se recoge la regulación del mencionado derecho *sui generis* contenido en la Directiva. La introducción de esos cinco nuevos artículos determina la alteración de la numeración de todos los artículos restantes (hasta el final) de la LPI (los artículos 133 a 158 anteriores pasan a ser los nuevos artículos 138 a 163), así como los cambios correspondientes en todos aquellos artículos de la LPI en los que existen referencias a los mismos (Vid. el art. 6.4 de la Ley 5/1998). Además se añade un último artículo 164 a la LPI para transponer lo establecido en el art. 11 de la Directiva con respecto a los beneficiarios de la protección del derecho *sui generis* (art. 6.5 de la Ley 5/1998)<sup>100</sup>.

Los redactores de la Ley han sido extremadamente cautelosos en la transposición de esta parte de la Directiva referida al derecho *sui generis*. No sólo conservan la denominación<sup>101</sup>, sino que también han separado su regulación del resto de los derechos de propiedad intelectual (derechos conexos, vecinos o afines del derecho de autor) recogidos en el propio Libro II de la LPI, tratando de impedir cualquier *contaminación* de aquél con éstos. A tal efecto se cambia el título de ese Libro II, que pasa a ser «De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección *sui generis* de las bases de datos» (art. 5.º de la Ley

---

<sup>97</sup> En el art. 133.3, último párrafo, de la LPI, dentro del art. 6.º del Proyecto. También figuraba en el Borrador de Anteproyecto y en el Anteproyecto.

<sup>98</sup> La supresión se produjo en el Informe de la Ponencia del Congreso, al admitir la enmienda núm. 22, del Grupo Socialista, que se limitaba a introducir algunos retoques meramente formales a la redacción del art. 133.3.c).

Es claro que los miembros de la Ponencia debieron creer que el párrafo siguiente (el suprimido indebidamente) formaba parte del apartado c) anterior, o simplemente se olvidaron de él.

<sup>99</sup> De ello se ocupa el Capítulo II de la Ley 5/1998.

<sup>100</sup> Vid. los párrafos 20, 21 y 22 de la Exposición de Motivos.

<sup>101</sup> Tal es el título de ese nuevo Título VIII del Libro II LPI: «Derecho *sui generis* sobre las bases de datos».

5/1998) y se modifica la redacción de los arts. 131 y 132, refiriéndolos expresamente a «los otros derechos de propiedad intelectual» para evitar su aplicación al derecho *sui generis*<sup>102</sup>.

Obsérvese que la no extensión del art. 131 al derecho *sui generis* carece de todo sentido, pero —como ya he dicho— parece que los redactores tenían la decidida voluntad de evitar cualquier norma que pudiese dar pie a considerar que el derecho *sui generis* fuese considerado como un derecho más (conexo, vecino o afin del derecho de autor) de propiedad intelectual.

En cambio no ha habido ninguna necesidad de modificar la referencia a los «derechos reconocidos en esta Ley» (anterior art. 133 y nuevo art. 138 LPI) de la regulación de las acciones y procedimientos contenida en Libro III, Título I de la LPI, precisamente para cumplimentar el art. 12 de la Directiva<sup>103</sup> también con respecto al derecho *sui generis*<sup>104</sup>.

Cierto que la cautela de nuestro legislador en esta cuestión es comprensible. Pero, en mi opinión, hay que lamentar que no se haya decidido a considerar al derecho *sui generis* como un derecho de propiedad intelectual más, que viene a sumarse a los ya existentes en el Libro II LPI, aunque ello pudiese implicar alguna modificación en el art. 132<sup>105</sup> y/o una redacción distinta de algunos de los preceptos contenidos en los artículos 133 a 137. Se ha renunciado a dar al derecho *sui generis* el tratamiento que corresponde a su naturaleza de derecho similar al derecho de autor y complementario del mismo<sup>106</sup>. Se ha renunciado a contribuir a esa clarificación conceptual, así como a deducir las ventajas que de ella deberían derivar para la mejor regulación del derecho *sui generis* (aunque sea respetando lógicamente el marco de la Directiva) y, sobre todo, para una mejor comprensión de su significado.

El *seguidismo* de nuestro legislador con respecto al legislador comunitario le lleva a arrastrar a nuestra LPI las mismas contradicciones en las que aquél incurre en la Directiva. Se parte de la hipótesis de que el derecho *sui generis* no es un derecho de propiedad intelectual, similar al derecho de autor, pero su regulación se recoge en la LPI y, concretamente, en el mismo Libro dedicado a

---

<sup>102</sup> Además de cambiar en el mismo sentido el epígrafe del Título VII del Libro II, que dichos artículos 131 y 132 integran, y de mantenerlos dentro del Libro II por delante de la regulación del derecho *sui generis* (arts. 133 a 137).

<sup>103</sup> «Los estados miembros introducirán las sanciones adecuadas contra la violación de los derechos que reconoce la presente Directiva».

<sup>104</sup> «No procede tampoco incorporar el art. 12 de la Directiva, dedicado a las sanciones, ya que el Título I del Libro III del texto refundido regula ampliamente las acciones y procedimientos» (pár. 19 de la E. de M.).

Obsérvese que, en cambio, el derecho *sui generis* carece de una protección penal específica (comparar con los arts. 270 a 272 CP).

<sup>105</sup> La propia ambigüedad de la redacción del art. 132 impediría, en su caso, una aplicación extralimitada al derecho *sui generis* de las partes de la LPI en él contempladas: «con carácter subsidiario y en lo pertinente»

<sup>106</sup> Lo que es compatible con su denominación de derecho *sui generis*.

los demás derechos de propiedad intelectual similares al derecho de autor. Se parte de la hipótesis de que no es un derecho de propiedad intelectual, pero después se le atribuye la misma protección, en cuanto a acciones civiles y procedimientos, que al derecho de autor y a los demás derechos de propiedad intelectual. La contradicción resulta evidente.

La Ley 5/1998 aprovecha la ocasión para derogar el art. 20.3.c) LPI, subsanando así un error, procedente ya de la Ley 28/1995:

«La razón de la disposición derogatoria primera de esta Ley reside en que la letra c) del número 3 del artículo 20 del texto refundido de 1996 transpuso el artículo 4.2 de la Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación de la Directiva 93/83/CEE sobre el cable y satélite. El mencionado artículo 4.2 introduce indebidamente con carácter de permanencia un precepto que realmente se refería a una situación transitoria, que se recogía a su vez en la disposición transitoria única de la precitada Ley 28/1995; en consecuencia, y a instancias de la Comisión Europea, se procede a la referida derogación»<sup>107</sup>.

Hay que añadir que esa disposición transitoria única de la Ley 28/1995, concretamente en su apartado 6, se encuentra debidamente recogida en la disposición transitoria 11<sup>a</sup>.1 LPI.

## 2. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Abordemos esa nueva disposición transitoria decimoctava de la LPI, introducida por el Senado, que no viene sino a abundar en errores ya existentes en las otras tres disposiciones transitorias (decimoquinta a decimoséptima) añadidas a la LPI por el Proyecto de Ley y, definitivamente, sin alteración alguna, por la Ley 5/1998.

Las disposiciones transitorias decimoquinta a decimoséptima se corresponden con el art. 14 de la Directiva y, por tanto, están redactadas, como éste, sobre la base de la entrada en vigor de la Ley el 1 de enero de 1998. Es claro que el Ministerio de Cultura y, consecuentemente, el Gobierno pretendían respetar esa fecha límite marcada por la Directiva (art. 16.1) para la entrada en vigor de la Ley. De ahí la referencia a esa fecha en las mencionadas disposiciones transitorias.

A pesar del propósito del Gobierno y de que, con el fin de cumplimentarlo, se opta por el procedimiento de urgencia en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, éste fue presentado a las Cortes Generales demasiado tarde, a finales de octubre de 1997. Cuando ya es indudable que la entrada en vigor de la ley tendrá lugar algo después de esa fecha inicial prevista del 1 de enero de 1998, el Senado decide, con buen criterio, adecuar las disposiciones transi-

---

<sup>107</sup> Párrafo 24 (último) de la Exposición de Motivos.

torias a la nueva fecha de entrada en vigor, el 1 de abril de 1998. Lo malo es de qué manera instrumenta esa adaptación. Lo malo es que —como he dicho— las disposiciones transitorias ya recogidas en el Proyecto resultan también problemáticas y deficientes.

La nueva disposición transitoria decimoctava establece, en primer lugar, que «La protección prevista en la presente Ley **en lo que concierne al derecho de autor** ... se aplicará asimismo a las bases de datos finalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998».

Dos observaciones. Habría sido mucho más sencillo y claro, para alcanzar el mismo resultado, cambiar la fecha del 1 de enero de 1998 en la disposición transitoria decimoquinta por la nueva fecha de entrada en vigor de la Ley, del 1 de abril de 1998<sup>108</sup>.

Pero lo que resulta más censurable es que se abunde en el error al que induce ya la disposición transitoria decimoquinta, consistente en partir de que las bases de datos originales carecían previamente en nuestra LPI de protección por el derecho de autor. Nadie, ni la doctrina ni los tribunales<sup>109</sup>, ha tenido dudas de que la redacción inicial del art. 12 de la Ley 22/1987 (mantenida en el Texto Refundido de 1996) protegía con el derecho de autor las bases de datos originales<sup>110</sup>. Recuérdese —lo señalaba antes— que los propios redactores lo vienen a reconocer en la Exposición de Motivos: «Dada la amplitud de la redacción de estos artículos (los «que hacen referencia al objeto y contenido») no hubiese sido imprescindible introducir reformas en los mismos»; «Sin embargo —añaden— se ha optado» por introducir «ligeros retoques en los artículos correspondientes» «a efectos de facilitar la interpretación en lo referido a las bases de datos»<sup>111</sup>. Pero una cosa es aclarar el sentido de una norma preexistente y otra muy distinta es considerar que la misma no estaba previamente vigente. Y eso es lo que viene a propiciar la nueva disposición transitoria decimoquinta, que en realidad es perfectamente inútil, porque las bases de datos originales ya estaban protegidas por nuestra Ley, y sólo sirve para introducir el equívoco de que no era así. Esa misma inutilidad y equivocidad es atribuible a la disposición transitoria decimoctava en lo que se refiere a la protección de las bases de datos por el derecho de autor.

La nueva disposición transitoria decimoctava dice además que «la (protección) establecida en el artículo 133 de la misma (Ley), **respecto al derecho sui ge-**

<sup>108</sup> O —mejor todavía— referir genéricamente esa disposición transitoria decimoquinta al momento de entrada en vigor de la Ley.

<sup>109</sup> Así lo acredita la Sentencia del Tribunal Supremo 886/1997, de 17 de octubre, que rechaza la protección del derecho de autor a unos listados de empresas sistematizado por provincias y orden alfabético, publicados por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao y Guipúzcoa (Catálogo Industrial de la Comunidad Autónoma Vasca), precisamente por carecer de toda originalidad. Vid. la nota 19.

<sup>110</sup> «También son objeto de propiedad intelectual ... las colecciones de obras ajenas, ..., y las de otros elementos o datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales ...».

<sup>111</sup> Vid. párrafo 11.

*neris* se aplicará asimismo a las bases de datos finalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998».

También en este caso habría sido mucho más sencillo y claro, para alcanzar el mismo resultado, introducir la modificación correspondiente en la disposición transitoria decimosexta. Bastaría haber cambiado en ella «las bases de datos cuya fabricación se haya terminado **durante los quince años precedentes al 1 de enero de 1998**» por «las bases de datos cuya fabricación se haya terminado **durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1983 y el 1 de abril de 1998**»<sup>112</sup>.

También en este caso la redacción de la disposición transitoria decimoctava, al copiar la de la disposición transitoria decimosexta, abunda en el mismo error de ésta. En efecto, ambas deberían referirse a los artículos 133 a 137, es decir, a todo el régimen jurídico contenido en la Ley con respecto al derecho *sui generis*, y no sólo al artículo 133. Todo deriva de una mala copia en la disposición transitoria decimosexta del art. 14.3 de la Directiva. Este dice lo siguiente: «**La protección prevista por las disposiciones de la presente Directiva en lo que concierne al derecho previsto en el artículo 7** se aplicará igualmente a las bases de datos...». Luego la disposición transitoria debería comenzar con ese tenor literal: «**La protección prevista por las disposiciones de la presente Ley en lo que concierne al derecho previsto en el artículo 133** (el equivalente al art. 7 de la Directiva) se aplicará igualmente a las bases de datos ...». Pero dice algo muy distinto: «**La protección prevista en el artículo 133 de la presente Ley, en lo que concierne al derecho *sui generis***, se aplicará igualmente a las bases de datos ...». El error es evidente y sólo puede salvarse mediante una interpretación correctora de la Ley, basada en el propio texto del art. 14.3 de la Directiva. Lo mismo hay que decir con respecto a la disposición transitoria decimoctava.

No habría sido pues necesaria una nueva disposición transitoria decimoctava para alcanzar los mismos resultados si se hubiesen introducido las modificaciones ya señaladas en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta, añadiendo también la modificación correspondiente en la disposición transitoria decimoséptima para respetar «los actos concluidos y (de) los derechos adquiridos antes del» 1 de abril de 1998 (o de la entrada en vigor de la Ley)<sup>113</sup>. Obsérvese que semejante modificación de la disposición transitoria decimoséptima debería haberse introducido incluso con la opción elegida de añadir la disposición transitoria decimoctava, salvando así la carencia que en relación con esta cuestión presenta esta última, y que ahora es necesario subsanar acudiendo a la interpretación sistemática.

---

<sup>112</sup> Cabe dudar si los requisitos exigidos (por el art. 133) para la protección deben existir antes del 1 de enero de 1998, como establece la Directiva (art. 14.3), o si basta con que existan antes del 1 de abril de 1998.

<sup>113</sup> De acuerdo con lo dicho, esta disposición transitoria decimoséptima carece de sentido con respecto a la protección de las bases de datos por el derecho de autor.

Puesto que me he detenido en poner de relieve las deficiencias legislativas contenidas en estas disposiciones transitorias decimoquinta a decimoctava, que la Ley 5/1998 viene a añadir a la LPI, haré una última observación, consistente en destacar la corrección introducida en el apartado 2 de la disposición transitoria decimosexta. Dicho apartado 2 es transposición a la Ley del art. 14.5 de la Directiva. Este establece que «el plazo de protección ... será de quince años a partir del 1 de enero **siguiente a dicha fecha**», es decir, a partir del 1 de enero de 1999. Como ya he señalado, semejante regla no parece justificada, crea confusión y plantea la dificultad de decidir si la protección se extiende también al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 1 de enero de 1999. De ahí que me incline por valorar positivamente la corrección introducida por nuestra Ley, aunque pueda prestarse a alguna polémica<sup>114</sup>. Cabe albergar la duda de si los redactores de nuestra Ley han sido conscientes de este cambio introducido con respecto la Directiva y lo han querido, o si, por el contrario, el mismo deriva de una mala lectura de aquélla. Lo lógico es que, de haberse querido el cambio, el mismo hubiese sido explicado en la Exposición de Motivos o en algún momento de la elaboración de la Ley.

### 3. EL DERECHO DE AUTOR SOBRE BASES DE DATOS

Aunque ello no fuese necesario<sup>115</sup> —como ya he dicho— y nuestro propio legislador lo reconoce<sup>116</sup>, la Ley 5/1998 modifica el art. 12 LPI para introducir explícitamente en su ámbito de aplicación las bases de datos<sup>117</sup>, dentro de la categoría general de las colecciones, junto con las antologías<sup>118</sup>. Tal es el sentido de los cambios de redacción introducidos en la primera parte del nuevo art. 12.1, pár. 1.º.

<sup>114</sup> Puesto que no es una transposición fiel de la Directiva en este punto. Implica una interpretación correctora de su art. 14.5, que ciertamente me parece oportuna, como ya he dicho.

<sup>115</sup> M.A. ESTEVE PARDO entiende, por el contrario, que el art. 12 LPI antes vigente resultaba insuficiente, al menos con respecto a las bases de datos que fuesen obras **multimedias** cuando las mismas incorporasen obras no preexistentes, creadas al tiempo que aquéllas. *La obra multimedia en la legislación española*. Aranzadi, 1997. Vid. págs. 40-42. En efecto, ésa sería la única carencia del art. 12 LPI anterior, aunque no tengo claro si la misma procedería de su inadecuación para proteger las bases de datos o de la dificultad de subsumir todas las obras multimedia (que no fuesen audiovisuales) en el concepto de bases de datos.

Por otra parte, tampoco tengo claro que no pudiese hablarse de una **preexistencia** de la obra creada al tiempo de su inclusión en una base de datos, obra multimedia, como ocurre con las obras aportadas por diversos autores a una obra colectiva (art. 8.º LPI).

Remito a mi comentario al art. 12 LPI, especialmente, para esta última observación, al epígrafe sobre «Obra de colección y obra colectiva». *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. Ed. Tecnos, 1997. Vid. págs. 205-210.

<sup>116</sup> Vid. el párrafo 11 de la E. de M.

<sup>117</sup> Su mención se añade también al epígrafe que encabeza el artículo: «Colecciones. Bases de datos».

<sup>118</sup> No parece aceptable considerar que bases de datos, recopilaciones, colecciones y compilaciones constituyen a estos efectos conceptos distintos. Así lo acredita el párrafo 13 E. de M. de la Directiva: «Considerando que la presente Directiva protege las **recopilaciones**, también llamadas **compilaciones**, de obras, de datos o de otras materias cuya disposición, almacenamiento y acceso se efectúan mediante procedimientos electrónicos, electromagnéticos, electroópticos u otros similares».

Se pasa de: «También son objeto de propiedad intelectual, en los términos de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas como las antologías, y la de otros elementos o datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales».

A esta nueva redacción: «También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros datos independientes, como las antologías y **las bases de datos** que por la selección o disposición de su contenido constituyan creaciones intelectuales».

La segunda parte de ese art. 12.1, pár. 1.<sup>o119</sup>, junto con el párrafo 2.º, viene a desarrollar la última parte del art. 12 anterior —que se refería únicamente a las obras originales incorporadas en las colecciones<sup>120</sup>— con el contenido del art. 3.2 de la Directiva.

Del: «..., sin perjuicio, en su caso, de los derechos de los autores de las obras originales».

Se pasa a:

«... sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos.

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos».

Una vez introducido este nuevo pár. 2.º al art. 12.1, sobra la segunda parte del art. 12.1, pár. 1.º, que se ha conservado del art. 12 anterior, retocado.

El nuevo art. 12.2 recoge el concepto de bases de datos del art. 1.2 de la Directiva. No se llega a saber por qué se introduce la salvedad de «y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior», desde el momento en que dicho concepto o definición no puede contemplarse como una excepción o corrección de lo dispuesto en el art. 12.1.

Habría sido preferible completar el nuevo art. 12.3 con lo previsto en la última parte del párrafo 7.º de la Exposición de Motivos, delimitando así la extensión y límites de lo protegido por el derecho de autor en las bases de datos: comprende «los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el tesoro y los sistemas de indexación», y no comprende «los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos»<sup>121</sup>. Nuestro legislador ha optado

---

<sup>119</sup> El nuevo art. 12.1, pár. 1.º, es el art. 12 anterior algo retocado en los puntos señalados.

<sup>120</sup> De acuerdo con la consideración de las mismas como obras derivadas.

<sup>121</sup> El art. 12.3 corresponde al art. 1.3 de la Directiva.

por copiar en esto al legislador comunitario, completando el texto articulado con la Exposición de Motivos (Vid. el párrafo 20 de la misma). Pero, mientras que el legislador comunitario utiliza esa técnica para superar las dificultades de las negociaciones entre los estados miembros, no se alcanza a saber cuál es la utilidad de semejante técnica, que no deja de plantear algún problema sobre el valor normativo de las Exposiciones de Motivos, para nuestro legislador<sup>122</sup>.

Con acierto, nuestro legislador no ha sentido la necesidad de transponer expresamente los preceptos de la Directiva que se refieren al requisito de originalidad<sup>123</sup>, así como a la autoría<sup>124</sup> de la base de datos, puesto que tanto lo establecido al respecto en el art. 3.1 como en el art. 4 de la Directiva se encuentra ya recogido con carácter general en el art. 10.1, y en los artículos 5, 7 y 8 LPI.

#### 4. LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

La Ley introduce cambios en los artículos 20 y 21, con respecto a los derechos de comunicación pública y de modificación, que no parecen necesarios para la transposición de la Directiva, concretamente de su artículo 5, y de cuyo acierto u oportunidad cabe mantener alguna duda.

El artículo 20.2.i) anterior se refería, como último ejemplo en la lista no cerrada de casos de comunicación pública del art. 20.2 —con la que se ilustra el concepto general de la misma contenido en su artículo 20.1—, al «acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas». Contemplaba pues la comunicación pública de las bases de datos electrónicas a través de la telemática; contemplaba las bases de datos como obras en sí mismas (continente) y las obras contenidas en las bases de datos (contenido). No era necesario cambiar este ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que era eso: un ejemplo<sup>125</sup>; y que el mismo no era desacertado, por su especificidad, aunque la expresión legislativa resultase algo inadecuada («bases de datos de ordenador» por bases de datos electrónicas).

Sin embargo, nuestro legislador ha decidido desdoblarse el art. 20.2.i anterior al transponer la Directiva<sup>126</sup>. Se trata de acentuar la distinción entre la protección

<sup>122</sup> La Propuesta inicial de Directiva (también la modificada) mencionaba expresamente, en la definición de «base de datos» contenida en su art. 1.1, «el material electrónico necesario para el funcionamiento de la misma, por ejemplo, su diccionario, índice o sistema de consulta o presentación de información».

<sup>123</sup> Vid. la primera parte del párrafo 7 de la Exposición de Motivos de la Ley.

<sup>124</sup> Vid. el párrafo 10 de la Exposición de Motivos de la Ley.

<sup>125</sup> Aunque el artículo 5.d) de la Directiva se refiriese a «cualquier forma de comunicación, exhibición o representación», puesto que todas ellas quedaban comprendidas en el concepto de comunicación pública del art. 20.1 LPI.

Tampoco el derecho de reproducción y el derecho de distribución, reconocidos en el art. 5.a) y c) al autor de una base de datos, requieren de transposición alguna, como se explica en el párrafo 14 de la Exposición de Motivos.

<sup>126</sup> «En concreto, el artículo 2 de la Ley da una nueva redacción a la letra i) del apartado 2 del artículo 20 del Texto Refundido, a la vez que adiciona una nueva letra j)» (pár. 15 de la E. de M.).

de la obra **continente** (base de datos) y la protección de las obras que forman el **contenido** de la base de datos, dedicando un apartado propio a cada una de ellas con respecto a la comunicación pública:

«i) El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de la presente Ley».

«j) La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto de una base de datos protegida por el Libro I de la presente Ley».

El resultado es mediocre. Al eliminar la referencia concreta a la «telecomunicación» y a las «bases de datos de ordenador», «el acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos» equivale a la **comunicación pública de las obras incorporadas a una base de datos**. Resulta algo totalmente inútil una vez que el art. 12.1, pár. 1.º, *in fine*, ya advierte que la protección por el derecho de autor de una base de datos es «sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos»<sup>127</sup>.

Por otra parte resulta insuficiente la segunda parte de este apartado i) —«aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de la presente Ley»—, puesto que la protección de las obras incorporadas a una base de datos debe ser independiente no sólo de la existencia de una protección de la propia base de datos por el derecho de autor sino también de cualquiera otra protección de la misma<sup>128</sup>.

Al igual que el nuevo art. 20.2.i), el nuevo art. 20.2.j) no contempla un caso («acto») de comunicación pública, sino que se refiere a la comunicación pública en general (a eso equivale «La realización de cualquiera de los actos anteriores») de las bases de datos. Pero para esa especificación basta con el art. 20.1, que se refiere a la comunicación pública de todos los tipos, clases o géneros de obras.

---

<sup>127</sup> También era inútil la referencia del art. 20.2.i) anterior a las obras protegidas incorporadas a una base de datos, puesto que el art. 12 anterior, *in fine*, también concretaba: «..., sin perjuicio, en su caso de los derechos de autor de las obras originales». Pero la justificación de todo el apartado 20.2.i) venía dada por la especificidad del supuesto de comunicación pública contemplado, que —como cabe apreciar y destacaré de inmediato— desaparece con la nueva redacción introducida por la Ley 5/1998.

<sup>128</sup> Por ejemplo, también de cualquier protección por el derecho *sui generis* sobre las bases de datos (Vid. el art. 133.4 LPI).

Además, si se quiere hacer referencia únicamente a la protección por el derecho de autor no hace falta explicitarlo, puesto que estamos en el Libro I de la Ley, dedicado al derecho de autor. Bastaría decir «aunque dicha base de datos no esté protegida» para entender (interpretación sistemática) que se trata de la protección por el derecho de autor, sin necesidad de mencionar el Libro I.

Lo mismo cabe decir de la especificación final del nuevo apartado j). La interpretación sistemática permitiría terminar la redacción del mismo en «base de datos protegida».

Pero es obvio que tanto en este caso como en otros, nuestro legislador desconoce el valor de la interpretación sistemática para el buen legislar.

La lista del art. 20.2 sólo vale para enumerar casos concretos de comunicación pública pero no para enumerar casos concretos de obras (aunque ciertamente algunos casos de comunicación afectan principalmente, o incluso únicamente —art. 20.2.b)— a determinadas clases de obras). Esto último es lo que hacen los dos nuevos apartados i) y j) del art. 20.2. De ahí que el resultado alcanzado sea mediocre: desentonan de la enumeración de casos de comunicación pública en la que se integran, y no sirven, por consiguiente, para ejemplificar y definir lo que es comunicación pública. Sirven pues para muy poco o para nada.

En el art. 21.1<sup>129</sup> se añade un párrafo 2.º, que, de acuerdo con lo especificado en el art. 5.b) de la Directiva, aclara que la reordenación de una base de datos constituye también un supuesto de modificación de la misma<sup>130</sup>. Como ya he dicho, no creo que pudiese existir duda alguna al respecto que justificase semejante cambio legislativo.

En el apartado 21.2 se viene a desarrollar, copiando el art. 5.e) de la Directiva, cuál es el contenido o alcance de los derechos del autor (o causahabiente) de la obra originaria sobre la obra derivada, resultado de la transformación de aquélla. Del escueto «sin perjuicio de los derechos de autor de la obra preexistente» de la redacción anterior<sup>131</sup> se pasa al farragoso «sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación». Innecesario.

## 5. LÍMITES DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN

Es probablemente en esta parte de la LPI donde la Ley 5/1998 ha introducido cambios más aparatosos formalmente, al par que inútiles y generadores de alguna confusión. Todo ello es fruto de la renuncia a transponer las excepciones o límites, previstos en el art. 6 de la Directiva para los derechos de explotación sobre una base de datos (art. 5 de la Directiva), mediante su encaje concreto en los límites del derecho de autor en general previamente existentes en nuestra LPI, y recogidos en los arts. 31 y ss. de la misma. En vez de contrastar las limitaciones del art. 6.2 de la Directiva con dichos arts. 31 y ss. LPI en su redacción anterior, especialmente con los arts. 31, 32 y 37, teniendo en cuenta también las posibilidades que brinda el art. 6.2.d), para introducir los cambios imprescindibles<sup>132</sup>, nuestro legislador opta por copiar el art. 6.1 y 2 de la

<sup>129</sup> Vid. el párrafo 16 de la Exposición de Motivos.

<sup>130</sup> También aquí es inútil por razones sistemáticas las menciones expresas de la «base de datos a la que hace referencia el art. 12 de la presente Ley». Bastaría con hablar de «base de datos». Es obvio que debe tratarse de una base de datos que merezca el calificativo de obra.

<sup>131</sup> Vid. también el art. 11, *ab initio*, LPI.

<sup>132</sup> Recuérdese que ese art. 6.2.d) permite a los estados miembros imponer otras limitaciones o excepciones a los derechos de autor cuando las mismas se encuentren tradicionalmente contempladas por su derecho interno.

Directiva en un nuevo art. 34, dedicado exclusivamente a los límites de los derechos de explotación sobre bases de datos, rompiendo así la armonía y el sistema de ese Capítulo II del Título III del Libro I —arts. 31 a 40 LPI—, dedicado fundamentalmente a una regulación de los límites generales del derecho de autor, y tratando de compatibilizar la vigencia de ese régimen específico de los límites del derecho de autor sobre las bases de datos con los límites del derecho de autor sobre el resto de las obras (sobre las obras en general) mediante fórmulas que únicamente producen confusión, y que necesitan por ende de una interpretación correctora.

Por otra parte, ese nuevo contenido atribuido al art. 34 LPI obliga a incorporar su contenido anterior al art. 35 LPI, el cual pasa así a tener dos apartados: el art. 35.1, que recoge el anterior art. 34 LPI, y el art. 35.2, que recoge el anterior art. 35 LPI.

Es en este nuevo art. 34 LPI donde se aprecia mejor que nuestro legislador ha carecido de un criterio decidido y coherentemente desarrollado a la hora de transponer la Directiva a nuestra LPI. Cabía atribuir un propio título a las bases de datos en el Libro I, al igual que se ha hecho con las obras audiovisuales y con los programas de ordenador. Cabía renunciar a semejante tratamiento diferenciado si se consideraba que la regulación de las bases de datos carecía de especialidad suficiente para ello. Esto último es lo que se ha hecho, pero luego, en tema tan importante como el de los límites o excepciones se abandona el tratamiento conjunto con las demás obras y se opta por crear un régimen específico en un artículo dedicado únicamente a las bases de datos, separado de aquéllas.

Como acabo de decir el nuevo art. 34 recoge casi literalmente el 6.1 y 2.a), b) y c) de la Directiva, con algunas alteraciones formales (en el orden de las proposiciones), más algunos añadidos inútiles o perturbadores. El único de éstos que parece adecuado es el del art. 34.1, párrafo 2.º, en el que se transpone parcialmente, por lo que al derecho de autor sobre bases de datos se refiere, el artículo 15 de la Directiva.

Semejante precepto —el del art. 34.1 LPI (arts. 6.1 y 15 de la Directiva)—, que prohíbe pactar en contra de la lógica autorización a cualquier licenciario para utilizar la base de datos en la medida necesaria para el disfrute de su licencia (art. 1258 del Código Civil), podría introducirse con carácter general para todas las obras en los artículos que la LPI dedica a las licencias (arts. 48 a 50), haciendo así inútil su mención expresa (y, por ende, injustificadamente excepcional) tanto aquí como en el art. 100 (especialmente en los apartados 2, 3, 5 y 6) para los programas de ordenador<sup>133</sup>. Ciertamente semejante prohibición añadiría un plus de imperatividad que hoy en día

---

<sup>133</sup> Vid. la crítica que J. DELGADO ECHEVERRÍA hace en el comentario del art. 104 LPI, al no haber transpuesto expresamente nuestro legislador la prohibición de pacto en contra de las excepciones o límites del art. 5, 2 y 3 y del art. 6, contenido en el art. 9.1 de la Directiva 91/250/CEE. *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. 2ª ed. Ed. Tecnos, 1997. pág. 1520.

no existe para todas las obras en general (incluidos los programas de ordenador —art. 100.1). Pero me inclino a pensar que está justificado en todos los casos: no tiene sentido conceder una licencia (autorizar su uso) si su ejercicio resulta imposible por no extenderse a todos los aspectos necesarios para su disfrute en la práctica. Semejante restricción debe quedar excluida, o sólo puede aceptarse cuando resulte excepcionalmente justificada por las circunstancias del caso<sup>134</sup>.

Entre los añadidos inútiles de este art. 34 está la reiterada referencia —tanto en el art. 34.1 como en el art. 34.2— a «una base de datos **protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley**» ¿De qué otra clase de base de datos podría tratarse si nos encontramos en un capítulo de la LPI dedicado a los límites del derecho de autor? Nos encontramos una vez más con ese desconocimiento de la interpretación sistemática del que nuestros legisladores hacen gala a lo largo de toda la Ley 5/1998.

También es inútil en el art. 34.1 el añadido de precisar que la excepción se aplica «aunque estén afectados (los actos en cuestión) por cualquier derecho exclusivo de ese autor». Es obvio. ¿Qué otro sentido podría tener la excepción o límite en cuestión?

El añadido de que la base de datos «haya sido divulgada» para aplicar los límites o excepciones del art. 6.2 es inoportuno por perturbador. El legislador no ha hecho sino trasladar ese requisito, contenido en el art. 31 LPI al art. 34, aunque el mismo no figura en el art. 6.2 de la Directiva. La duda al respecto podría haber existido con mayor razón si se hubiese refundido (parcialmente) el art. 6.2 de la Directiva con el art. 31 LPI. Pero, al optar por mantener el contenido de ambos separados, no cabe sino criticar el añadido en cuestión, que es manifiestamente inoportuno. En unos casos por innecesario: ¿cómo copiar o utilizar legítimamente (al margen de los derechos o facultades de explotación del autor) una obra, y concretamente una base de datos? En otro supuesto (el del art. 34.2.c) por excesivo ¿Cómo no permitir en su caso la utilización de una base de datos no divulgada para fines de seguridad pública o en un procedimiento judicial<sup>135</sup>?

No obstante, hay que reconocer que semejante restricción de los límites (derivada del art. 34.2), que introduce la Ley 5/1998 con respecto al art. 6.2 de la Directiva, no supone un incumplimiento de la misma, puesto que —recuérdese— ese art. 6.2 no impone a los estados miembros la transposición de los límites o excepciones que contiene, sino que simplemente la autoriza. Lo que implica que la transposición puede ser parcial (menos excepciones): quien puede lo más puede lo menos<sup>136</sup>.

<sup>134</sup> Supuesto excepcional, justificado por la causa concreta del contrato de licencia.

<sup>135</sup> Resulta menos claro en un procedimiento administrativo.

<sup>136</sup> Una vez más, la falta de explicaciones en la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, o en su tramitación, impide saber si la conducta de nuestros legisladores en esta cuestión ha sido consciente o deriva de una mera copia mimética del art. 31 LPI. Me inclino por esto último.

Pero el añadido que resulta manifiestamente desafortunado es el que se coloca al comienzo del art. 34.2: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 31». En efecto, el mismo es incompatible con el cambio introducido en el art. 31, también al comienzo del mismo<sup>137</sup> («y sin perjuicio en lo pertinente de lo dispuesto en el art. 34 de esta Ley»), así como con la opción que nuestro legislador parece haber elegido al transponer ese artículo 6.1 y 6.2 de la Directiva.

Como ya he apuntado, nuestro legislador parece haber decidido establecer en el art. 34 un propio régimen de excepciones a los derechos de autor sobre bases de datos<sup>138</sup>. Un régimen exclusivo de las bases de datos y excluyente de cualquier otra excepción, recogiendo el art. 6.1 y 2.a), b), c)<sup>139</sup>, sin hacer uso del art. 6.2.d) para establecer otros límites o excepciones con respecto a las bases de datos. Así deriva de mantener separado el art. 34 de los arts. 31, 32 y 37 LPI, que se ocupan de límites o excepciones similares. Así deriva del propio epígrafe del art. 34: «Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de datos». Así deriva de la excepción contenida en el art. 31 a favor del art. 34, a la que me acabo de referir: «sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley»<sup>140</sup>. Quiere decir que el artículo 31 no debe afectar al artículo 34. Este es el que establece el régimen de limitaciones a los derechos de explotación sobre bases de datos. El artículo 31 se aplica a todas las demás obras (y no a las bases de datos), al igual que los demás artículos contenidos en este capítulo de la LPI sobre límites del derecho de autor (de los derechos o facultades de explotación).

Pero esta interpretación se viene abajo si aplicamos el «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31» del artículo 34.2, ya que el mismo quiere decir que el artículo 34.2 no afecta nada al artículo 31, que se aplica también a las bases de datos, con preferencia sobre el propio art. 34.2. Y es que dos «sin perjuicio» recíprocos en dos preceptos tienen el efecto de anularse y de producir la coexistencia de ambos preceptos sobre un mismo ámbito de aplicación<sup>141</sup>.

---

<sup>137</sup> Al tiempo que se atribuye un número 1 al art. 31, sin justificación alguna, puesto que no existe un apartado 2 (ni antes, ni ahora).

<sup>138</sup> Y digo **parece** porque una vez más no existe explicación alguna al respecto, ni en la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998 ni en la Memoria Explicativa del Proyecto de Ley, ni en ningún momento de su tramitación parlamentaria.

La Exposición de Motivos se limita a decir: «Finalmente, por lo que respecta al derecho de autor, el artículo 4 de la Ley introduce modificaciones en el capítulo del texto refundido relativo a los límites» (párrafo 17).

<sup>139</sup> Con la restricción que acabo de apuntar, derivada de la exigencia en todos los supuestos de previa divulgación de la base de datos.

<sup>140</sup> Que, por cierto, también se debería haber introducido, por la misma razón, en los artículos 32 y 37 LPI. Lo que pone de relieve que, en rigor, tampoco era imprescindible semejante puntualización en el art. 31 LPI para llegar a entender que las excepciones a la explotación de las bases de datos son únicamente las contenidas en el art. 34 LPI.

<sup>141</sup> Esa es la solución que parece propugnar con respecto a este supuesto F. BONDÍA ROMÁN. *Recientes reformas legales españolas en derechos de autor*. Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 371 (24.XII.1998). Vid. pág. 6.

Es obvio que ello no puede ser en este caso. No tiene sentido —por ejemplo— que el art. 34.2.c) se refiera a «una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial», y que el art. 31.1.1.º se refiera a la reproducción «como consecuencia o para constancia en un procedimiento judicial o administrativo», si ambos son de aplicación a las bases de datos. Pero menos sentido todavía tendría limitar el art. 34.2.a) a las bases de datos no electrónicos, si el art. 31.1.2.º permite también la reproducción o copia de cualquier base de datos, incluidas las electrónicas, para uso privado<sup>142</sup>.

En cambio, no parece existir justificación suficiente para no complementar la copia privada de la base de datos no electrónica con la remuneración compensatoria del art. 25 LPI (tanto para autores como para editores) (art. 31.1.2.º); tampoco para no extender la copia para uso privado de invidentes (art. 31.1.3.º) a las bases de datos. Y, sin embargo, ése es el resultado al que se llega de acuerdo con la interpretación correctora —en la que se prescinde del «sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 31»—, que vengo a defender como la más adecuada a las modificaciones introducidas en la LPI por la Ley 5/1998.

La Ley 5/1998 añade además un nuevo art. 40 bis a este capítulo de la LPI sobre límites de los derechos de explotación del autor para transponer el art. 6.3 de la Directiva, generalizando su aplicación a los límites de protección aplicables a todas las obras (y no sólo a las bases de datos), en concordancia con el art. 9.2 del Convenio de Berna, que es de donde aquél lo toma, como expresamente lo dice<sup>143</sup>. Se trata de un añadido inútil, ya que nadie en la doctrina ha dudado que los límites del derecho de autor deben entenderse, como excepciones al mismo, de forma que no vengan a desconocerlo de manera relevante, aunque sea parcialmente. Ese principio ha quedado recogido en esos términos del art. 9.2 del Convenio de Berna: necesidad de preservar la explotación normal de la obra y de no causar un perjuicio injustificado al autor (o a su causahabiente)<sup>144</sup>.

En el Anteproyecto de Ley este artículo 40 bis no existía. Al igual que en la Directiva, el principio que contiene se limitaba a las bases de datos y consti-

---

<sup>142</sup> Por otra parte, obsérvese que, mientras que el art. 34.2.a) exceptúa la «reproducción con fines privados» siguiendo literalmente al art. 6.2.a) de la Directiva, el art. 31.1.1.º exceptúa la reproducción «Para uso privado **del copista**». Lo que puede dar lugar a una interpretación de aquél más favorable (que conceda un mayor ámbito) a la excepción o límite.

No obstante, debería renunciarse a esa distinción por carecer de justificación.

Tampoco cabe deducir consecuencias de la no mención en el art. 34.2.a) del requisito (del art. 31.1.2.º, *in fine*) de que «la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa», puesto que el art. 40 bis (art. 6.3 de la Directiva) debe llevar a incluir tal requisito en el art. 34.2.a). En el mismo sentido —ya lo he dicho— debe interpretarse el art. 6.2.a).

<sup>143</sup> Vid. también el art. 6.3 de la Directiva 91/250/CEE, sobre programas de ordenador y el art. 100.7 LPI.

Vid. también el art. 10 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (diciembre de 1996) y el art. 13 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Marrakech, abril de 1994).

<sup>144</sup> No obstante, como he apuntado en la nota 142, este artículo 40 bis puede servir para recordar que la copia del art. 34.2.a) no puede ser «objeto de utilización colectiva ni lucrativa» (Vid. art. 31.1.2.º).

tuía un último apartado 3 del art. 34 LPI. El cambio se produce en el Proyecto de Ley.

## 6. SALVAGUARDIA DE APLICACIÓN DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES

Con ese título o epígrafe la Ley 5/1998 introduce un art. 40 ter. en el que viene a recoger, con algunas modificaciones formales de palabras, el contenido del art. 13 de la Directiva 96/9/CE, en lo que atañe a las bases de datos protegidas por el derecho de autor.

El nuevo art. 137 reproduce la misma regla, *mutatis mutandis*, para las bases de datos protegidas por el derecho *sui generis*. Por lo que la crítica que a continuación se hace vale también para aquél en su mayor parte<sup>145</sup>.

Se trata de un artículo perfectamente inútil para el que, además, se rompe la ordenación sistemática del Libro I LPI, introduciendo en un Título (el Título III del Libro I) dedicado a duración y límites de los derechos de autor una materia distinta: la de su compatibilidad con otras normas y los derechos y deberes derivados de la misma. A tal efecto, se cambia su epígrafe, que pasa a ser: «Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones legales»; y se añade un último capítulo III, con el epígrafe «Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales», en el que se integra únicamente este nuevo art. 40 ter.

Se vuelve así a repetir el mismo error legislativo cometido al transponer expresamente el art. 9.1, primera parte, de la Directiva 91/250/CEE a la disposición adicional única de la Ley 16/1993, y, posteriormente, al actual art. 104 LPI<sup>146</sup>; con lo que semejante reincidencia tiene de agravante en la reiteración de lo inútil.

Nadie pone en duda la compatibilidad del derecho de autor con todas las demás regulaciones que puedan incidir tanto sobre la estructura como sobre el contenido de las bases de datos. No es necesario decir expresamente, al regular determinada materia, que las normas en cuestión no derogan o excluyen todas las demás vigentes en el propio ordenamiento que puedan incidir sobre la misma realidad. La compatibilidad o incompatibilidad vendrá dada por el sentido y finalidad de las diversas regulaciones concurrentes. Sólo en aquellos

---

<sup>145</sup> A excepción de la referida a la colocación sistemática del art. 40 ter.

<sup>146</sup> Cuya crítica, con respecto a esta cuestión, por J. DELGADO ECHEVERRÍA, breve y contundente, no me resisto a transcribir:

«Se comprende la existencia de una norma de este tipo en la Directiva europea, que es en efecto de donde procede.

Puestos a ser comprensivos, también puede comprenderse que la recogiera, como Disposición adicional única la Ley 16/1993.

Su presencia en la LPI sólo es una muestra del olvido de reglas elementales de técnica legislativa. Es parcialmente redundante con el art. 96.3.2ª parte; en mayor medida, con el artículo 3.2.º LPI y, en todo caso, resulta difícil encontrarle alguna utilidad». *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*. 2ª ed. Ed. Tecnos 1997. pág. 1520.

casos en que por razones concretas convenga eliminar dudas (no es este el supuesto), tiene sentido que la ley declare expresamente la compatibilidad o incompatibilidad. Tal es el caso del art. 3 LPI, y, más concretamente, con respecto a las bases de datos, de los arts. 12.1, párr. 1.º, *in fine*,<sup>147</sup> y del art. 133.4<sup>148</sup>. Pues bien, el art. 40 ter. (también el art. 137) viene a reiterar esa compatibilidad del derecho de autor con el derecho *sui generis*<sup>149</sup>; reiteración en la que ciertamente incurre también el legislador comunitario<sup>150</sup>. Pero mientras en una Directiva semejante regla como la contenida en el art. 13 (no la reiteración a la que me acabo de referir) está justificada —dada la amplitud del sistema de transposición a los ordenamientos de los estados miembros que la misma permite en principio, y la diversidad de dichos ordenamientos—, en cambio la misma carece de todo sentido en nuestro ordenamiento.

En cualquier caso, si se llega a la conclusión de que tal precepto es útil, debería generalizarse para todas las obras, integrándolo en el art. 3 LPI, junto con el art. 104 LPI, que es el lugar en el que sistemáticamente debería quedar recogido.

Este art. 40 ter. vuelve a poner en evidencia la ambigüedad sistemática de la Ley 5/1998, a la que ya me he referido. El art. 104 es igualmente criticable —como ya se ha dicho— por la misma razón. No obstante, su colocación en el Título VII del Libro I tiene mayor coherencia, desde el momento en que se decide dedicar el mismo exclusivamente a los programas de ordenador. En cambio, no cabe decir lo mismo del art. 40 ter. desde el momento en que se decide no conceder un tratamiento aparte y diferenciado a las bases de datos en el Libro I de la Ley. Se vuelve a producir la contradicción sistemática derivada de dedicar un artículo específico (el 40 ter.) a una clase de obras (las bases de datos) dentro de un Título (el III) dedicado a todas las obras en general.

## 7. EL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE BASES DE DATOS

La Ley 5/1998 reproduce en el nuevo Título VIII, que introduce en el Libro II LPI, la regulación que la Directiva dedica al derecho *sui generis*. Se trata de una reproducción literal en su mayor parte de los artículos correspondientes y de ciertos párrafos de la Exposición de Motivos de la Directiva, con algunas variantes de redacción sin relieve. Los epígrafes de los arts. 133, 134, 135 y 136 son copia literal de los epígrafes de los arts. 7, 8, 9 y 10 de la Directiva. También el artículo final que se añade a la LPI, el nuevo artículo 164, sobre el ámbito de beneficiarios del derecho *sui generis*, copia literalmente el epígrafe del art. 11 de la Directiva, así como los apartados 1 y 2 del mismo.

<sup>147</sup> Vid. art. 3.2 de la Directiva.

<sup>148</sup> Vid. art. 7.4 de la Directiva.

<sup>149</sup> Que cabría deducir ya del art. 3.3.º LPI si nuestros legisladores no se hubiesen empeñado en diferenciar en el Libro II el derecho *sui generis* de los demás derechos de propiedad intelectual, regulados en aquél.

<sup>150</sup> Vid. los arts. 3.2, 7.4 y 13 de la Directiva.

El artículo 133.1, pár. 1.º, se corresponde con el párrafo 40 de la Exposición de Motivos de la Directiva<sup>151</sup>; el párrafo 2.º con el art. 7.1, junto con el art. 7.3, recogido en la última frase de aquél<sup>152</sup>. El artículo 133.2 reproduce el artículo 7.5 de la Directiva, el art. 133.3 a), el párrafo 41 de su Exposición de Motivos; el art. 133.2 b) y c), el art. 7.2 a) y b) de la Directiva; el art. 133.4 transpone el art. 7.4 de aquélla.

Recuérdese que este artículo es el que olvida transponer el art. 7.2, párrafo 2.º, de la Directiva, según el cual «El préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización». Se trata de un olvido especialmente grave, dada la importancia de esta excepción, como prueba y garantía del libre acceso a la información. Este error de nuestro legislador se podría haber subsanado si el derecho *sui generis* hubiese sido introducido en nuestra LPI como un derecho de propiedad intelectual más del Libro II, mediante la aplicación al mismo (art. 132) del límite contemplado en el art. 37.2 LPI. Pero, dada la opción de nuestro legislador —a la que ya me he referido críticamente— el error sólo puede salvarse mediante una modificación legislativa.

Mientras que los arts. 117.2 y 123.2 LPI repiten expresamente para los productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales respectivamente, la regla sobre el agotamiento del derecho de distribución de las mismas en la Unión Europea a partir de la primera venta<sup>153</sup>, a pesar del art. 132 LPI<sup>154</sup>, nuestro legislador recurre en cambio, en el art. 133.3.c), a la aplicación del art. 19.2 LPI por remisión expresa al mismo. Se trata de una prueba más de lo adecuado que hubiese sido tratar al derecho *sui generis* como un derecho de propiedad intelectual más del Libro II; sometido, por consiguiente, al art. 19.2 en base al art. 132 LPI.

El art. 134.1 LPI transpone el art. 8.1 de la Directiva, y el art. 134.2, el art. 8.2 y 3; el art. 134.3 recoge para el derecho *sui generis* la regla del art. 15 de la Directiva.

El art. 135.1 LPI es el art. 9 de la Directiva, el art. 135.2, los arts. 6.3 y 8.2.

El art. 136 LPI es fiel transcripción del art. 10 de la Directiva.

Finalmente, el art. 137 recoge para el derecho *sui generis* la salvaguardia de aplicación de otras disposiciones del art. 13 de la Directiva. Cabe remitir a lo ya dicho al respecto sobre el nuevo art. 40 ter. LPI.

---

<sup>151</sup> Vid. las definiciones similares de los arts. 114.2 y 120.2 LPI para productores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales respectivamente.

<sup>152</sup> Sin que ello sea preciso, puesto que en nuestro ordenamiento todos los derechos patrimoniales son transmisibles, salvo que la ley indique expresamente lo contrario o así derive necesariamente de su naturaleza (arts. 348, 609, 1112 y 1255 del Código Civil).

<sup>153</sup> Vid. también la misma regla en los arts. 109.2 y 126.e), pár. 2.º, para los artistas y las entidades de radiodifusión respectivamente.

<sup>154</sup> Luego innecesariamente, ya que éste permite aplicarles el art. 19.2 LPI.