

ULTIMAS ORIENTACIONES INTERNACIONALES SOBRE LA PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS*

Sergio Cámara Lapuente
Profesor Titular Interino de Derecho Civil
Universidad de La Rioja

SUMARIO

I. INTRODUCCION. II. DERECHO EUROPEO. III. TRATADOS INTERNACIONALES E INTERREGIONALES. 1. Convenio de Berna. 2. Acuerdo sobre los ADPIC. 3. Tratados y proyectos de tratado de la OMPI. 4. Acuerdos interregionales. IV. DERECHO ESTADOUNIDENSE. 1. *Statu quo* generado por el caso "Feist" de 1991. 2. Proyectos de ley en curso contra la piratería de las bases de datos V. VISION CRITICA DE CONJUNTO. VI. CONTENIDO DE LA NUEVA PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS. 1. Objeto: bases de datos y colecciones protegidas. 2. Doble protección: relaciones entre el nuevo derecho *sui generis* y el derecho de autor. 3. Naturaleza del derecho *sui generis*. 4. Derecho a prohibir la extracción y/o reutilización. 5. Beneficiarios. 6. La inversión sustancial como objeto y requisito de la protección. 7. Derechos y obligaciones del usuario legítimo. 8. Excepciones 9. Duración. 10. ¿Existen diferencias reales entre la protección por derecho de autor y por derecho *sui generis*? Resumen crítico. VII. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION

En el curso de los dos o tres últimos años, el problema de la protección legal de las bases de datos, además de tornarse cada vez más acuciante, ha sufrido una auténtica convulsión jurídica, cuyo epicentro, en la legislación europea, está desplegando rápidamente sus consecuencias en el orden internacional y comparado. Ciertamente, esta cuestión no es, en sí, tan novedosa como a primera vista pudiera parecer. El Derecho de propiedad intelectual se ha venido encargando, ya secularmente, de dispensar una tutela efectiva a las "colecciones" o "compilaciones" que reuniesen las condiciones de originalidad suficiente para erigirse en obra o creación *per se*. Así, antologías, enciclopedias, diccionarios, catálogos, repertorios de jurisprudencia o legislación u otras colecciones que, por la selección o disposición de sus contenidos, hayan constituido creaciones intelectuales han merecido protección mediante el derecho de autor.

Ahora bien, conviene reparar en que dichas colecciones podían y pueden contener tanto obras ajenas (v. gr., una antología de cuentos iberoamericanos)

* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de investigación PS95-0087. "Derecho de autor y nuevas tecnologías", subvencionado por el M.E.C.

como puros datos o hechos (v. gr.: informaciones estadísticas, bursátiles, históricas, legislativas), que bien pueden considerarse en muchos casos insertas en el dominio público. Es aquí, principalmente, donde la llamada “Sociedad de la Información” y la “Era Digital” han introducido factores inéditos, que han forzado un replanteamiento vertiginoso del trato legal dispensable a las colecciones o bases de *datos*¹. En efecto, el desarrollo tecnológico, informático y de las telecomunicaciones ha propiciado el fenómeno de la piratería; hoy en día puede resultar sencillo copiar el contenido de una base de datos –con un simple escáner, si estaba en soporte papel, o con los programas informáticos adecuados– y reordenarlo electrónicamente sin autorización del fabricante, 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 original². Resulta evidente que las inversiones económicas y de trabajo realizadas para producir la primera base de datos quedarían perjudicadas. Dos ejemplos situarán definitivamente el principal problema objeto de este estudio:

- a) Supongamos que alguien decidiese crear una base de datos sobre abogados de un país o de Europa especializados en Derecho informático³ o en Derecho de propiedad intelectual. Para recopilar la información llamaría a cada colegiado y le preguntaría su especialidad; después, colacionaría en su base de datos los nombres, direcciones y teléfonos de los que reuniesen esa característica. Si la base es tendencialmente exhaustiva y su orden o disposición, como es lógico, puede revestir escasa o nula originalidad (un listado alfabético, por ejemplo), carecería presumiblemente de protección por derecho de autor. Sin embargo, si otra persona pretende competir con él y vender un listado similar, el primer productor deseará en justicia que el competidor gaste el mismo tiempo, esfuerzo y dinero que él para hacerse con los nombres.
- b) El segundo ejemplo nos lo proporciona la sentencia del Tribunal Supremo español de 17 de octubre de 1997⁴. Se trataba de una demanda por plagio e infracción de los derechos de autor presentada por tres Cámaras de Comercio, productoras de un catálogo de industrias y empresarios de tres provincias, contra una sociedad limitada que ofreció al mercado una base de datos de similar contenido. Con fundamento en la diferente clasificación de las empresas –alfabética en el primer catálogo, por provincias y actividades en la segunda–, y en la falta de originalidad de la primera base –pues la mayoría de los datos se encontraba en otro catálogo, en registros fiscales, laborales y mercantiles y en las guías publicadas por Telefónica–, el Alto Tribunal desestimó el *petitum* de los productores del primer catálogo.

¹ Sobre las posibles diferencias entre estos términos y otros semejantes, *vid.* luego el apartado VI.1.

² Así se recoge en el considerando 38 de la Directiva 96/9/CE, de 11 marzo 1996, del Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea sobre protección jurídica de las bases de datos (D.O.C.E., L 77/20, de 27 marzo 1996), como fundamento para el establecimiento de un nuevo derecho *sui generis*.

³ Tomo el supuesto de LOSEY, R. C., *Practical and legal protection of computer databases*, en http://www.eff.org/pub/Intellectual_property/database_protection.paper, p. 2.

⁴ Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, N° 7468. Para un análisis detenido de este fallo y su puesta en relación con la jurisprudencia comparada, *vid.* mi artículo “El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos”, en “Actualidad Civil”, en prensa.

Dejando al margen las circunstancias concretas que concurrirían en esta sentencia, lo cierto es que los productores de una base de datos sobre empresas o sobre abogados especializados en Derecho informático no podrán reclamar una propiedad sobre los datos obtenidos con su esfuerzo e inversión, pues son insusceptibles de apropiación ni de protección por el derecho de autor. Pero parece abonado buscar un equilibrio entre los intereses de los fabricantes de las bases, sus competidores, los usuarios y la sociedad en general, que funda su progreso en una adecuada difusión de la información. Ciertamente, no cabe conceder derechos exclusivos sobre las informaciones, puesto que ello vulneraría los derechos fundamentales, constitucionalmente reconocidos, de la libertad de expresión y de información⁵; el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" supone un límite a la propiedad intelectual, e ignorarlo irrogaría un tremendo perjuicio al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura; éste es el peligro de la sobreprotección de las bases de datos. Pero igualmente peligroso y desafortunado es el déficit protector, pues generaría una merma del interés de los fabricantes en invertir recursos en la producción y difusión de nuevas bases de datos, con la consiguiente pérdida de beneficios que el acceso a esa información proporcionaría al público⁶.

En esta tensión se mueve el derecho *sui generis* establecido por la *Directiva 96/9/CE, de 11 marzo 1996*, de la Unión Europea sobre protección jurídica de las bases de datos, cuya *transposición al Derecho español* se ha efectuado mediante la *Ley 5/1998, de 6 de marzo*⁷, la cual incorpora dicha regulación directamente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. También el *legislador alemán* ha incluido ya esa normativa en su LPI mediante el art. 7 de su Ley sobre servicios de información y comunicación de 22 julio 1997⁸, por citar sólo las transposiciones más tempranas. El nuevo derecho, que convive con el clásico derecho de autor sobre las bases de datos, persigue la defensa de la inversión contra la apropiación inautorizada de los resultados conseguidos, allá donde no llega el derecho de autor.

⁵ Art. 20.1.a) y d) de la Constitución española. Sobre este punto, *vid.* ROJO AJURIA, L., en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 1ª ed., Tecnos, Madrid, 1989, pp. 528-547 y, en especial, p. 545 y ss.

⁶ Este problema de conciliación con los derechos recogidos en la Carta Magna es objeto de honda preocupación en el foro jurídico estadounidense; *vid.* los interesantes casos y reflexiones recogidos en las siguientes sentencias: *Kregos v. Associated Press*, 731 F. Supp. 113, 117 (S.D.N.Y. 1990), revisada, 937 F. 2d. 700 (2d. Circ. 1991), sobre estadísticas de un jugador de baseball; *Financial Information, Inc. v. Moody's Investors Service, Inc.*, 808 F. 2d. 204, 207 (2d. Circ. 1986), que subraya que con la sobreprotección mucho material científico quedaría como de acceso restringido; *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enters.*, 471 U.S.539, 560 (1985), que compagina el derecho de autor con la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos (libertad de expresión) mediante el binomio idea-expresión y el principio de buena fe. También ha sido punto de referencia importante para el informe presentado por la *U.S. Copyright Office* en agosto de 1997 (cfr. p. 1 y ss. y 107 y ss.) con objeto de preparar una ley al efecto [cfr. *infra*, apto. II.3]. En la misma línea, cfr. la sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30 octubre 1996 (publicada en "International Review of Industrial Property and Copyright Law", "I.I.C.", 29, 1/1998, pp. 109-114)

⁷ B.O.E. Nº 57. 7 marzo 1998, pp. 7935-7940.

⁸ *Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz, "IuKDG"*, Boletín Oficial I, p. 1870 y ss., en vigor desde el 1 agosto 1997; su art. 7 que tiene un plazo especial de entrada en vigor, el 1 enero 1998, para ajustarse a la Directiva comunitaria.

La trascendencia jurídica y económica de esta nueva protección ha generado ya una profusa bibliografía a nivel mundial; ello no es de extrañar, si se echa una ojeada a los objetos a los que afecta, de uso común y amplia difusión, como es el caso de las páginas blancas de las guías telefónicas, que, reconvertidas en bases de datos comercializadas, están ocasionando numerosos litigios en varios países⁹; o las bases de datos sobre patentes¹⁰, los repertorios jurisprudenciales, obras multimedia y un inagotable etcétera.

La pretensión de este estudio es delimitar el alcance de la nueva protección *sui generis* de las bases de datos y los problemas que puede ocasionar su aplicación, los conflictos del denominado derecho *sui generis* con el tradicional derecho de autor y la trascendencia futura del primero. Para ello se examinará primero la forma en que ha quedado recogido en la Directiva comunitaria, el *status* de los tratados, acuerdos y proyectos internacionales relacionados con las bases de datos y la situación existente en Estados Unidos. A continuación, partiendo de los recién aprobados artículos de la Ley de Propiedad Intelectual Española sobre la protección de las bases de datos, trasunto de la Directiva citada, se analizará el contenido de esta tutela.

II. DERECHO EUROPEO

Puede afirmarse que, hasta mediada la década de los ochenta, no se comenzó a considerar seriamente la posibilidad de incorporar en los países de la Comunidad Europea un derecho *sui generis*¹¹ que protegiese la inversión realizada en bases de datos que no resultasen protegidas por el derecho de autor al carecer de originalidad en los criterios de selección o disposición de sus materiales. Ahora bien, por un lado, en algunos países venía consiguiéndose un resultado similar respecto a las compilaciones con escasa o nula creatividad; así, en el Reino

⁹ Cfr. SCHRICKER, G., *Urheber- und wettbewerbsrechtlicher Schutz von Telefonbüchern und Telefonbuchdaten*, "Archiv PT", 1996, pp. 5-18. Vid. también HEINRICH, *Der rechtliche Schutz der Datenbanken*, "Wettbewerb in Recht und Praxis", 1997, 4, pp. 276-279; KAPPES, F., *Die EG-Datenbank-Richtlinie und ihre Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsgesetz*, "Zeitschrift für Europäisches Privatrecht", 1997, 3, pp. 674-675; WUERMELING, U., *Neuer Rechtsschutz für Datenbanken*, "Computerreport der Neuen Juristischen Wochenschrift" ("N.J.W.-CoR"), 1996, 3, p. 185, notas 40 y 41.

¹⁰ Cfr. FAUCHGLIA, G., *Le banche dati relative a brevetti*, "Anali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo" ("A.I.D.A."), Giuffrè, Milano, 1997, VI, pp. 134-156. O, igualmente, la generación de bases de datos privadas y venales contenidas en otros registros públicos: cfr., como ejemplo, TOUNTOPOULOS, V., *Das private Handelsregister und die Datenbankrichtlinie*, "Computer und Recht", 1998, 3, pp. 129-134.

¹¹ Prácticamente, la primera referencia nominativa al derecho *sui generis* sobre bases de datos puede atribuirse a KÉREVER, A., *Protection par droit d'auteur ou protection "sui generis"*, en "Banques de données et droit d'auteur", Colloque organisé par l'Institut de Recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI) et l'Université de Paris-Dauphine (Paris, 27 novembre 1986), Librairies Techniques, Paris, 1987, pp. 71-83. KÉREVER propugnó con cautela la conveniencia de su implantación, como derecho complementario al de autor, a la par que negaba su existencia como derecho afín en la normativa francesa del momento. Sin embargo, a mi juicio, la defensa más sólida del derecho *sui generis*, como contraste y complemento del derecho de autor, fue la realizada en 1990, antes de los primeros pasos legislativos de la Comisión Europea, por METAXAS, G., *Protection of Databases: Quietly Steering in the Wrong Direction?*, "E.I.P.R.", 1990, 7, pp. 227-234. Cfr. libro blanco de la Comisión sobre Propiedad Inmaterial e Intelectual, COM (85) 310, de 14 junio 1985.

Unido e Irlanda se las protegía mediante un *copyright* para el que apenas se exigía originalidad creativa¹², pues se entendía suplido este requisito (nunca definido en sus leyes) con el criterio del *skill and labour*, es decir, de la inversión. Es la misma idea que presidía las decisiones de los tribunales norteamericanos hasta 1991: se protegía el “sudor de la frente” (*sweat of the brow*) de los productores de una base de datos¹³.

Por otro lado, en los países nórdicos sí existía desde 1960 una protección cercana al derecho *sui generis*, mediante la denominada *Catalogue Rule*. En las Leyes de Propiedad Intelectual de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia se contiene un precepto, muy parecido en todas ellas¹⁴, por el cual “los catálogos, tablas y compilaciones similares, en las que se halla reunido un amplio número de elementos, no podrán ser reproducidos sin consentimiento del productor hasta que transcurran diez años¹⁵ desde el año en que la producción fue publicada”. Asimismo, establece que si dichas producciones o parte de ellas gozan de protección por derecho de autor u otro derecho, éstos podrán ser ejercitados; las excepciones previstas para el derecho de autor se aplican también a este derecho sobre los catálogos. En definitiva, estas leyes no establecen criterios de originalidad; y la protección otorgada es sólo contra la reproducción, es decir, sólo contra la copia servil, no contra otra utilización de la información o contra extracciones no autorizadas.

¹² Vid. LAI, S., *Database Protection in the United Kingdom: the New Deal and its Effects on Software Protection*, “European Intellectual Property Review” (E.I.P.R.), 1998, 1, p. 32 y ss., en especial, n. 4.; THORNE, C. D., *The Infringement of Database Compilations: A Case for Reform?*, “E.I.P.R.”, 1991, 9, pp. 331-333. En este entendimiento, original es lo no copiado, con independencia de que el material sea compilado tediosamente, sin inspiración ni novedad sustancial (listas de programas TV, resultados de carreras de caballos, etc.). Parecidamente ocurría en Holanda, en virtud de la interpretación jurisprudencial del art. 10,1 de su LPI; vid. HUGENHOLTZ, P. B., *Protection of Compilations of Facts in Germany and the Netherlands*, en DOMMERING E. J., HUGENHOLTZ, P. B., “Protecting Works of Fact. Copyright, Freedom of Expression and Information Law”, Kluwer, Deventer, 1991, p. 59 y ss., en especial, pp. 63-64.

¹³ Vid. GINSBURG, J. C., *Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information in the United States*, en DOMMERING-HUGENHOLTZ, “Protecting Works of Fact”, cit., pp. 41-58; también, el completo estudio de CERINA, P., *The Originality Requirement in the Protection of Databases in Europe and in the United States*, “I.I.C.”, 1993, 5, p. 579, en especial, p. 586 y ss.

¹⁴ La razón de la similitud se encuentra en la propuesta conjunta sobre legislación de propiedad intelectual que tuvo lugar en 1951, con estrecha cooperación entre Dinamarca, Finlandia y Noruega. El precepto que se cita en texto corresponde al art. 49 de la LPI sueca de 1960 (modificada en 1991). Igualmente, art. 42 LPI noruega de 1961 (modificada en 1990); art. 50 LPI islandesa de 1975; art. 49 LPI finlandesa de 1961 (modificada en 1991); art. 49 LPI danesa de 1961 (modificada en 1995; actualmente, arts. 70 y 71). Para un examen del tema, KARNELL, G. W. G., *The Nordic Catalogue Rule*, en DOMMERING-HUGENHOLTZ, “Protecting Works of Fact”, cit., pp. 67-72. El texto de los diferentes preceptos sobre “colecciones” en la mayoría de los países de Europa puede verse relacionado en español en DE ARESTI GUTIÉRREZ, E., *La protección jurídica de las bases de datos en la Comunidad Europea*, en AA. VV., “La armonización de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Europea”, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993, p. 122 y ss.

¹⁵ La duración de la protección y su cálculo revisten matices diferenciales en las legislaciones nórdicas. En Dinamarca es de 10 años desde la primera puesta a disposición del público, pero nunca más de 15 a partir del año de fabricación. En Finlandia, igual. En cambio, en Noruega, Suecia e Islandia es de 10 años a partir del año de publicación. Ninguna de dichas leyes expresa reglas sobre la renovación del plazo de protección en caso de que la compilación se actualice o revise.

La situación, antes de comenzar los trabajos preparatorios para sancionar la Directiva, era la siguiente entre los Estados miembros de la Comunidad: todos protegían la *estructura* original de las colecciones de obras (igual que en el Convenio de Berna); la estructura original de las colecciones de meros hechos o datos sólo era protegida en España, Alemania y Grecia; las bases de datos electrónicas que contuviesen obras sólo se tutelaban expresamente en la ley española (art. 20.2.h). En cambio, en lo que ahora interesa, el *contenido* de las bases de datos que comprendiesen meros hechos sólo estaba protegido, entre los entonces miembros comunitarios, en Dinamarca¹⁶. Además, la ausencia de un régimen armonizado sobre competencia desleal, que falta por completo en algunos países o difiere sustancialmente de unos a otros, en su legislación o en su jurisprudencia, obstaculizaba el veto seguro y uniforme de las extracciones y reutilizaciones no autorizadas del contenido de una base de datos por esta vía¹⁷.

En este panorama apareció el Libro Verde de la Comisión Europea de 1988, sobre derecho de autor y el desafío tecnológico¹⁸, que detectó las insuficiencias del puro derecho de autor para estos problemas y se planteó si la compilación de datos debía ser protegida en sí. Sin llegar a conclusiones concretas, estableció un programa de trabajo que, en lo relativo a las bases de datos, se concretó en la Directiva de 11 marzo 1996, tras ocho años de consultas y estudio, y dos propuestas de Directiva¹⁹ con disparidades notorias. Norma esta, por otra parte, cuyo ámbito de aplicación rebasa el entorno estricto de los miembros de la Unión Europea, para afectar casi a treinta países²⁰.

¹⁶ Vid. DE ARESTI GUTIÉRREZ, *op. cit.*, pp. 122-123. Cfr. también HACKEMANN, *Urheberrechtlicher Schutz von Datenbanken rechtsvergleichend und nach internationalem Recht*, "Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht" ("Z.U.M."), 1987, p. 269 y ss.

¹⁷ Así lo pone de manifiesto el considerando 6º de la Directiva 96/9/CE. Es habitual subrayar cómo el régimen difiere especialmente en los países de *common law* y los de *civil law*, pues aquellos suplen la falta de normas sobre competencia desleal con la rebaja del nivel de originalidad para conceder protección por derecho de autor (cfr., por ejemplo, GROVES, P., MARTINO, A., MISKIN, C., RICHARDS, J., *Intellectual Property and the Internal Market of the European Community*, Graham and Trotman Ltd., London, 1993, p. 90).

¹⁸ COM (88) 172 final, de 7 junio 1988; cfr. capítulo 6, sobre las bases de datos. Al respecto, vid. GROVES *et al.*, *op. cit.*, p. 89; METAXAS, *op. cit.*, p. 227; y bibliografía específica en CERINA, *op. cit.*, p. 580, n. 8.

¹⁹ El *iter* legislativo fue el siguiente: la Comisión presentó al Consejo una *primera propuesta* de Directiva el 13 mayo 1992 (D.O.C.E., núm. C 156, de 23-6-1992, p. 4 y ss.); tras emitirse el dictamen del Comité Económico y Social (D.O.C.E., núm. C 19, de 25-1-1993, p. 3 y ss.) y el dictamen del Parlamento Europeo de 23 junio 1993, en el que fueron aprobadas bastantes enmiendas (D.O.C.E., núm. 194, 19-7-1993, p. 144 y ss.), la Comisión presentó una *propuesta modificada* el 4 octubre 1993 (D.O.C.E., núm. 308, de 15-11-1993, p. 1 y ss.). Posteriormente, se adoptó la *Posición común del Consejo* de 10 julio 1995 (D.O.C.E., núm. C 288, de 30-10-1995, p. 14 y ss.), la Decisión del Parlamento Europeo de 14 diciembre 1995 (D.O.C.E., núm. C 17, de 22-1-1996) y la Decisión del Consejo de 26 febrero 1996.

²⁰ En efecto, no sólo se aplica a los 15 Estados miembros, sino también en los países del Área Económica Europea, que comprende, también, a Islandia, Liechtenstein y Noruega. Además, los 11 países de Europa central y oriental se han comprometido a incorporarla a sus ordenamientos antes de 1999, en cumplimiento con los acuerdos de asociación con la Unión Europea (cfr. BALLARINO, T., *Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero*, "A.I.D.A.", VI, 1997, p. 189, n. 1).

No es menester desglosar ahora las reglas contenidas en la Directiva²¹, debido a que su análisis, en lo que al derecho *sui generis* atañe, se acometerá en relación con los preceptos que la han incorporado al Derecho español. Tan sólo quisiera destacar ciertos rasgos importantes y llamar la atención sobre alguna disposición que quedó finalmente arrumbada²².

- a) La Directiva sanciona una doble protección: por una parte, mediante derecho de autor para la “estructura” de la base de datos que reúna un criterio uniforme y armonizador de originalidad consistente en que “la selección o disposición de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor” (art. 3.1); este derecho implica una serie de “restricciones” (art. 5) para terceros, o derechos exclusivos para el autor (reproducción, adaptación, dis-

²¹ Las exposiciones de la Directiva sobre base de datos han sido abundantes: sin ánimo de ofrecer un elenco completo, y obviando los artículos referidos a los prolegómenos legislativos de la Directiva, que pueden consultarse en las obras siguientes, cabe citar: BERGER, C., *Der Schutz elektronischer Datenbanken nach der EG-Richtlinie vom 11.3.1996*, “Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” (“G.R.U.R.”), 1997, 3, pp. 169-180; CHIMENTI, L., *La direttiva del UE sulle banche dati*, “Rivista di Diritto Industriale”, 1996, III, pp. 123-126; FERNÁNDEZ MASTÁ, E., *La direttiva sobre la protección jurídica de las bases de datos: una nueva respuesta de la sociedad de la información*, “Actualidad Civil”, 1997, 14, pp. 313-329; GASTER, J., *Der rechtsschutz von Datenbanken im Licht der Diskussion zu den urheberrechtlichen Aspekten der Informationsgesellschaft*, en “Beitäge zum Urheberrecht”, vol. 4, 1996, pp. 15-32; ID., *La nouvelle directive européenne concernant la protection juridique des bases de données*, “Auteurs & Média”, 1996, p. 187 y ss.; HEINRICH, M., *Der rechtliche Schutz der Datenbanken*, “Wettbewerb in Recht und Praxis”, 1997, 4, pp. 275-283; HEINZ, K. E., *Die europäische Richtlinie über den rechtlichen Schutz von Datenbanken in verfassungsrechtlicher und rechtstheoretischer Sicht*, “G.R.U.R.”, 1996, 7, pp. 455 y ss.; HUGENHOLTZ, P. B., *De Databankrichtlijn eindelijk aanvaard: een zeer kritisch commentaar*, “Computerrecht”, p. 131 y ss.; KAPPES, F., *Die EG-Datenbank-Richtlinie und ihre Umsetzung in das deutsche Urheberrechtsgesetz*, “Zeitschrift für Europäisches Privatrecht”, 1997, 3, pp. 654-676; ID., *Rechtsschutz computergestützter Informationssammlungen: gesetzliche und vertragliche Schutzmöglichkeiten für CD-ROM- und Online- Datenbanken einschließlich Multimedia-Anwendungen*, O. Schmidt, Köln, 1996; KOUMANTOS, G., *Les bases de données dans le directive communautaire*, “Revue Internationale du Droit d’Auteur” (“R.I.D.A.”), enero 1997, N° 171, pp. 78-135; LEHMANN, M., *Die neue Datenbankrichtlinie und Multimedia*, “N.J.W.-CoR”, 1996, 4, p. 249-251k; ID., *La nuova direttiva CE sulle banche dati*, “Rivista di Diritto Industriale”, 1997, I, pp. 113-122; ID., *Die europäische Datenbankrichtlinie und Multimedia*, en LEHMANN, M. (coord.), “Internet- und Multimediarecht (Cyberlaw)”, Schäffer-Poeschel Vt., Stuttgart, 1997, pp. 67-78; POLLAUD DULIAN, *Brèves remarques sur la directive du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données*, “Daloz Affaires”, 1996, 18, p. 541 y ss.; STROWEL, A., TRIAILLE, J. P., *Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia. Droit belge, Droit européen. Droit comparé*, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 229-327 (en p. 256, n. 79 puede verse una abundante catálogo bibliográfico de comentarios a las propuestas de Directiva); WEBER, R. H., *Schutz von Datenbanken - Ein neues Immaterialgüterrecht?*, “Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht” (“U.F.I.T.A.”), N° 132, 1996, pp. 5-30; WIEBE, A., *Rechtsschutz von Datenbanken und europäische Harmonisierung*, “Computer und Recht”, 1996, 4, pp. 198-204; WUERMELING, U., *Neuer Rechtsschutz für Datenbanken*, “Computerreport der Neuen Juristischen Wochenschrift” (“N.J.W.-CoR”), 1996, 3, pp. 183-185; ZANNETTI, G. C., *La protezione giuridica delle Banche dati*, “Il Diritto Industriale”, 1996, p. 341 y ss. Véanse también los diecinueve trabajos presentados en el congreso organizado por la Universidad de Palermo el 2-4 octubre 1997 sobre *Le banche dati (anche su Internet)*, publicados íntegramente en la revista “Annali Italiani del Diritto d’Autore, della cultura e dello spettacolo” (“A.I.D.A.”), vol. VI, 1997, pp. 5-303.

²² Para otros cambios, como la referencia a las bases de datos creadas por un empleado, etcétera, puede verse un resumen de *La posición común sobre la protección jurídica de las bases de datos* en BOUZA LÓPEZ, M. A., “Actas de Derecho Industrial” (“A.D.I.”), XVI, 1994-1995, pp. 975-978.

tribución, y comunicación, exhibición o representación al público) y varias excepciones a esas "restricciones" (art. 6). Por otra parte, se concede un nuevo derecho de propiedad intelectual, denominado *sui generis*, para proteger, hasta cierto punto²³, el contenido de la base de datos que no cumpla tal requisito de originalidad; consiste en la posibilidad que tiene el fabricante de "prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo" (art. 7). En definitiva, el criterio de la originalidad se sustituye por el de la inversión sustancial en la recopilación y elaboración de los datos contenidos en la base. Este nuevo "derecho de extracción" ha sufrido una importante evolución desde los prolegómenos legislativos de la Directiva a su forma definitiva, pues de una regla jurídica sobre competencia desleal ha pasado a ser un auténtico derecho de propiedad intelectual²⁴.

- b) Las bases de datos "fácticas", en línea con los últimos tratados internacionales, han quedado clara y definitivamente protegidas; así se desprende de la definición de base de datos contenida en el art. 1,2, como "recopilaciones de obras, datos y otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma"²⁵. La novedad de la Directiva en el contexto internacional radica en que dichas compilaciones pueden protegerse no sólo por derecho de autor sino también mediante el derecho *sui generis*.
- c) Además, la Directiva, como se desprende del inciso final de la definición transcrita, protege todo tipo de base de datos, y no sólo las electrónicas (como sucedía hasta la propuesta modificada), porque, amén de ser la solución más sencilla, no sería razonable sostener diferentes reglas legales para idéntico material con el solo fundamento del medio empleado²⁶, pues una base de datos en soporte papel no tendría la protección que tendría la misma base escaneada.
- d) El plazo de protección para el derecho *sui generis* es de 15 años (art. 10), superando así los diez años propuestos inicialmente²⁷. Cualquier cambio sustancial del contenido de la base permite acceder a un nuevo e idéntico término de protección.

²³ Sobre los matices que requiere esta afirmación, *vid.* luego el apartado VI.2.

²⁴ *Vid.* HUGENHOLTZ, P. B., *European Legislation on Intellectual Property*, en "I^{er}. Seminario Internacional S.G.A.E. de Propiedad Intelectual", Madrid, 10-12 noviembre 1997, p. 9. También, de gran interés, informe de la U.S. Copyright Office, de agosto 1997, p. 45. En la propuesta original de directiva se definía como un derecho para impedir "la extracción *desteal (unfair)*" con fines comerciales (art. 2.5); la propuesta modificada adjetivaba la extracción como "no autorizada". La Directiva aprobada ha eliminado el adjetivo. Sobre los motivos para introducir este nuevo derecho, *vid.* los considerandos 38 a 40 de la Directiva.

²⁵ Índice de los cambios y vacilaciones habidas durante los trabajos legislativos es la disparidad entre la definición de la primera propuesta de 1992 y la definición final. Aquella rezaba: "Se entenderá por 'base de datos' toda colección de obras o materiales ordenados, almacenados y accesibles mediante medios electrónicos, así como el material electrónico necesario para el funcionamiento de la misma, por ejemplo, su diccionario, índice o sistema de interrogación o presentación de la información (...)"

²⁶ Cfr. considerando 14 de la Directiva y Posición común del Consejo, *cit.*, p. 24; cfr. FERNÁNDEZ MASÍÁ, *La directiva...*, *cit.*, pp. 316-317.

²⁷ Propuesta de 1992, art. 9.3.

- e) En la propuesta modificada de 1993 se mantenía la necesidad de conceder *licencias obligatorias* con fines comerciales cuando las obras o materiales contenidos en una base de datos puesta a disposición del público no pudieran crearse, recogerse u obtenerse de otra fuente de forma independiente; también cuando el productor de la base de datos fuese un ente público creado o autorizado para recoger y divulgar información, o una entidad privada en situación de monopolio en virtud de una concesión exclusiva efectuada por un organismo público²⁸. Como se ve, se trataba de evitar a toda costa la creación de monopolios abusivos sobre información pública y la concesión de derechos exclusivos sobre datos, hechos o ideas, contra los principios elementales del Derecho de Propiedad Intelectual y el Derecho de la Competencia. Sin embargo, este sistema, muy criticado, se descartó finalmente por el Consejo, por varias razones: primordialmente, por la suavización y limitación del derecho *sui generis*, lo cual reducía la necesidad de tales licencias de cara al equilibrio entre fabricantes y usuarios²⁹; pero también porque no quedaba claro el procedimiento para conseguir la licencia, ni sus relaciones con los arts. 85 y 86 del Tratado de Roma³⁰. Sin embargo, no deja de resultar llamativo que, por las mismas fechas en que el Consejo desechaba este sistema, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el importante "caso Magill" de 6 abril 1995, impusiese la concesión de licencias para evitar un abuso de posición dominante y declarase que ello no contravenía el Tratado de Roma³¹.

²⁸ Art. 11 de la propuesta modificada de 1993; ya antes, art. 8 de la propuesta de 1992. Sobre este punto, *vid.* HERNANIXO COLLAZOS, J., *Contratos informáticos. Derecho informático. Legislación y práctica*, San Sebastián, 1995, pp. 396-397.

²⁹ *Vid.* Posición común del Consejo de 1995, cit., pp. 26-27. Cfr. también el dictamen del Comité Económico y Social de 24 noviembre 1992, apto. 2.7, donde ya se barajaba esta otra solución. En especial, *vid.* FERNÁNDEZ MASIÁ, *La directiva...*, cit., pp. 326-327.

³⁰ *Vid.* KAPPES, *Die EG-Datenbank...*, cit., pp. 670-671, con interesantes consideraciones al respecto. Cfr. el considerando 47 de la Directiva, que parece poner en conexión la eliminación de las licencias no voluntarias con el mantenimiento intacto de las normas sobre competencia.

³¹ El supuesto era el siguiente: en Irlanda podían captarse emisiones de varias cadenas de televisión: cada cadena publicaba en una revista semanal exclusivamente su programación, por lo que el usuario que quisiese estar completamente informado debía comprarlas todas. La sociedad Magill decidió lanzar al mercado una nueva revista semanal con todos los programas de televisión captados en Irlanda del Norte. Las cadenas de televisión se opusieron, alegando la protección que, efectivamente, por derecho de autor, se concedía a sus publicaciones en el Reino Unido, y consiguieron de la justicia irlandesa la interrupción de esa publicación. Magill demandó ante la Comisión europea a los teledifusores por abuso de posición dominante. La Comisión estimó la infracción y obligó a las cadenas a conceder licencias. Tanto el tribunal de primera instancia como el TJCE confirmaron la decisión, para evitar "un monopolio de hecho sobre las informaciones brutas". *Radio Telefís Eireann e Independent Television Publications contra la Comisión CE*; puede consultarse en español en "R.I.D.A.", 165, julio 1995, pp. 172-239, y el texto íntegro en italiano, con los interesantes planteamientos críticos del fiscal C. GULMANN, en "Riv. Dir. Industriale", 1996, II, pp. 115-189, con comentario de LEVI, A., pp. 189-209. La bibliografía sobre el caso y sus consecuencias, enjuiciando si supone una auténtica revolución o un caso aislado, es abundantísima: pueden verse comentarios de FRANCON, A., en "Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit Économique", 1995, 3, pp. 606-611; VERKADE, D. W. F., en "I.I.C.", 27, 1996, 1, pp. 94-98; y, más en detalle, CALVET, H., DESURMONT, T., *L'arrêt Magill: une décision d'espece?*, "R.I.D.A.", 167, 1996, 1, pp. 2-67; COHEN JEHOAM, H., MORTELMANS, K., *Zur "Magill"-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs*, "G.R.U.R. Int.", 1997, 1, pp. 11-16; EDELMAN, B., *L'arrêt Magill: Une révolution? (A propos de l'arrêt de la CJCE du 6 avril 1995)*, "Recueil Dalloz Sirey", 1996, 15, Chronique, pp. 119-125; FRIGNANI, *Proprietà intellettuale e regole di*

III. TRATADOS INTERNACIONALES E INTERREGIONALES

En la actualidad, las bases de datos se encuentran protegidas por derecho de autor en los tratados multilaterales más importantes. Sin embargo, no se ha producido por ahora el consenso necesario para incorporar su defensa así mismo mediante el derecho *sui generis*.

1. *Convenio de Berna*

El "Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas" (Acta París 1971)³² establece en su artículo 2.5º: "Las colecciones de obras literarias y 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 esas colecciones". El ámbito de protección, por tanto, queda limitado a las colecciones originales de obras literarias y artísticas, entre las que, sin duda, se entienden comprendidas las bases de datos que cumplan tales exigencias. Pero esto no significa que el Convenio carezca de asideros para garantizar la protección de las colecciones originales de otros materiales, como los simples datos; en este sentido se viene interpretando generalizadamente en los últimos años la referencia a "obras literarias y artísticas" del art. 2.1º del Convenio de Berna³³, para comprender las bases de datos originales de material que no sean obras en sí. Así ha quedado plasmado en las últimas tentativas de concluir un protocolo al Convenio de Berna³⁴.

2. *Acuerdo sobre los ADPIC*

Esta defensa de las bases de datos sobre puros hechos o compilaciones fácticas sí ha quedado expresamente recogida en 1994 por el Acuerdo so-

concorrenza nell'U.E. Recente sviluppi, "Riv. di Dir. Industriale", 1996, I, pp. 151-175; VIVANT, M., *La propriété intellectuelle entre abus de droit et abus de position dominante (à propos de l'arrêt Magill de la Cour de Justice)*, "Jurisclasseur Périodique (Semaine Juridique)", 1995, I, p. 3883 y ss. Para un análisis de la jurisprudencia comunitaria sobre abuso de posición dominante en materia de propiedad intelectual, por todos, GOVAERE, I., *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law*, Sweet & Maxwell, London, 1996, muy especialmente, pp. 103-194; y, sobre *Magill*, en detalle, pp. 135-150.

³² El Convenio de Berna data del 9 septiembre de 1886; fue revisado en el Acta de París de 24 julio 1971 y ratificado por España por instrumento de 2 julio 1973

³³ Según este precepto, "los términos 'obras literarias y artísticas' comprenden todas las producciones en el campo literario, científico o artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión".

³⁴ Cfr. el Memorandum preparado por la Oficina Internacional de la OMPI sobre "Legislación nacional y regional existente relativa a la propiedad intelectual en materia de bases de datos", fechado el 30 junio 1997, con motivo de la reunión informativa sobre el tema, celebrada en Ginebra el 17-19 septiembre 1997, Documento OMPI, DB/IM/2, apartado III.3 (en adelante, *Memorandum OMPI*). El Comité de Expertos ha aceptado dicha modificación para incluirla en el Protocolo al Convenio de Berna. Sin embargo, han fracasado por el momento los intentos de comprender en el Convenio de Berna el derecho *sui generis*, para conseguir así, de hecho, su vigencia mundial; sobre ello, *vid.* lo que a continuación se dirá en relación con los proyectos de tratado de la O.M.P.I. y MANSANI, L., *Il mercato delle informazioni digitali fra regole di concorrenza e diritti di proprietà*, en "Concorrenza e mercato", 1997, pp. 218-229.

bre los ADPIC³⁵, que, literalmente, dispone: "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. Esta 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" (art. 10.2).

3. *Tratados y proyectos de tratado de la OMPI*

Idéntica defensa de las bases de datos fácticas mediante derecho de autor ha sido consagrada por el art. 5 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 diciembre 1996, que se encuentra estrechamente vinculado a los anteriores³⁶.

Pero, hasta aquí, en ningún texto internacional hemos visto consagrado nada similar al derecho *sui generis* de la Directiva UE. Conviene detenernos ahora en los intentos habidos al efecto en el seno de la OMPI, que se ha erigido en el principal foro de debate internacional sobre este tema. Junto con el citado Tratado OMPI sobre derecho de autor, la Conferencia, reunida del 2 al 20 diciembre 1996, aprobó también el Tratado OMPI sobre la interpretación o ejecución y fonogramas; pero no fue posible aprobar la *propuesta de Tratado sobre protección de las bases de datos*, que incluía el Derecho *sui generis*. La historia de esta malograda empresa es la siguiente: en febrero de 1996, la Unión Europea presentó a la OMPI una propuesta de tratado para armonizar internacionalmente la protección *sui generis* de las bases de datos³⁷; estaba formulada sobre el patrón de la Directiva, aunque en un lenguaje más acorde para un tratado multilateral. Se discutió y declaró de interés por el Comité de expertos reunido entre el 5 y el 9 de febrero. En la siguiente reunión del Comité, en mayo de 1996, los Estados Unidos presentaron una propuesta alternativa³⁸. El 30 agosto 1996 la OMPI dis-

³⁵ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (llamado, en la versión inglesa TRIPs), concertado en Marrakech el 15 abril 1994, en vigor desde el 1 enero 1995; vinculante para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio.

³⁶ Así se constata en la declaración concertada adoptada, por consenso, por la Conferencia Diplomática: "El ámbito de la protección de las compilaciones de datos (bases de datos) en virtud del art. 5 del presente Tratado, leído junto con el art. 2, está en conformidad con el art. 2 del Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC". No en vano, uno de los objetivos de este tratado de la OMPI era la puesta al día y mejora de los criterios internacionales sobre derecho de autor contenidos en el Convenio de Berna.

El texto del citado art. 5 del Tratado OMPI sobre derecho de autor es el siguiente: "Compilaciones de datos (bases de datos)-. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razón de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección sólo 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".

³⁷ Ya desde finales de 1991 la OMPI inició sus trabajos para incorporar un Protocolo al Convenio de Berna; en este contexto, la Comisión Europea presentó en diciembre de 1994 al Comité de expertos un informe sobre los trabajos comunitarios acerca de la protección de las bases de datos.

³⁸ Las principales diferencias con la propuesta UE versaban sobre el plazo de protección (25 años), los requisitos para proteger las bases de datos extranjeras (trato nacional), protegibilidad de las bases de datos gubernamentales (posibilidad de que cada país negase esa protección), absoluta libertad contractual para modificar los derechos.

tribuyó el proyecto de tratado sobre las bases de datos³⁹ –junto con los otros dos proyectos sobre derechos de autor y conexos que, finalmente, se aprobarían–, basado en la combinación de elementos de las propuestas UE y EE.UU.

Sintéticamente, las reglas más sobresalientes de este proyecto eran las siguientes: 1) Se protegía todo tipo de bases de datos, con fundamento en el criterio de “una inversión sustancial en la recopilación, unión, verificación, organización o presentación” de los contenidos, y se concedía un derecho a autorizar o prohibir la extracción o utilización de dichos contenidos⁴⁰. 2) Aparte de definir todos los términos (base de datos, productor, inversión, utilización, incluyendo la transmisión en línea, etc.)⁴¹, destacaba en las notas la implícita exclusión de las obras multimedia⁴². 3) Las excepciones a los derechos del titular podían ser fijadas por los Estados sólo en ciertos casos especiales⁴³. 4) El plazo mínimo para la protección *sui generis* se concretaba en una alternativa: 15 ó 25 años, con posibilidad de un nuevo plazo si la base se modificaba con una nueva inversión importante⁴⁴. 5) Cada país debería proteger a los productores que fueran nacionales de otras partes contratantes; esto es, el principio del trato nacional⁴⁵. 6) Las partes contratantes deberían tomar medidas contra la importación, manufactura y distribución de dispositivos que menoscabasen la protección u oferta de una base de datos⁴⁶.

Este proyecto de Tratado despertó una agitada controversia en Estados Unidos, que se zanjó con numerosos informes y comentarios, contrarios a la conclusión del tratado, enviados a la Oficina de Patentes y Marcas y, a la postre, derivó en la oposición ese país y otros a su adopción, por entender prematura la normativa sobre este particular, sin un mayor estudio y discusión⁴⁷. El proyecto no fue aprobado ni discutido a fondo en la Conferencia Diplomática de diciembre 1996. Sin embargo, ésta no renunció a seguir trabajando sobre el asunto, y adoptó una recomendación⁴⁸ en la que instaba a los órganos rectores de la OMPI a decidir en marzo de 1997 las futuras actuaciones⁴⁹. Estos órganos resolvieron convocar una “reunión de información sobre la propiedad intelectual en materia de bases de datos”, para el 17 al 19 septiembre 1997, en Ginebra.

El objeto de esta reunión informativa ha sido debatir sobre el tratamiento de las bases de datos en la legislación propia de cada país, poniendo en común las

³⁹ “Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Databases to be Considered by the Diplomatic Conference”. Documento OMPI, N° CRNR/DC/6. Para un examen más detallado de su contenido que el que aquí, por necesidad, se hace, son recomendables: BOUZA LÓPEZ, M. A., *La protección jurídica de las bases de datos: nuevos desarrollos*, “A.D.I.”, XVII, 1996, p. 1071 y ss., en especial, pp. 1075-1081; informe presentado por la U.S. Copyright Office, 1997, cit., pp. 50-55.

⁴⁰ Arts. 1 y 3.

⁴¹ Art. 2.

⁴² Este es el parecer de BOUZA LÓPEZ, *La protección...*, cit., p. 1076; sin embargo, en las notas no figura mención alguna, positiva ni negativa, respecto a los productos multimedia.

⁴³ Art. 5. Cfr. BOUZA LÓPEZ, *La protección...*, cit., p. 1078, que aprecia en este punto importantes divergencias con la Directiva, más flexible.

⁴⁴ Art. 8.

⁴⁵ Arts. 6-7.

⁴⁶ Art. 10.

⁴⁷ Cfr. *Informe de la U.S. Copyright Office*, cit., pp. 54-55.

⁴⁸ Documento OMPI N° CRNR/DC/100.

⁴⁹ Ginebra, 20 y 21 marzo 1997, Documento OMPI, N° AB/XXX/4, en especial, puntos 3-4.

últimas experiencias, partiendo del completo documento o memorándum elaborado ad hoc por la Oficina Internacional⁵⁰. Como resumen del intenso debate que se produjo, pueden colacionarse las siguientes ideas: todas las delegaciones renovaron su compromiso de participar en las labores que conduzcan a resolver esta importante cuestión, si bien muchas declararon que necesitaban más tiempo para realizar estudios y consultas a nivel nacional, regional e internacional y recomendaron prudencia y un ritmo más moderado en las deliberaciones internacionales⁵¹. Varias delegaciones de Asia, Africa y algunos países latinoamericanos mostraron su falta de convicción acerca de la necesidad de contar con un derecho *sui generis* similar al de la Directiva europea, pero suscribieron la conveniencia de contar con cierto tipo de protección para las bases de datos no originales y valiosas; en consecuencia, se propusieron indagar otras vías de protección existentes en la legislación vigente, como las normas sobre competencia desleal o el puro derecho de autor. También bastantes delegaciones alertaron sobre los posibles peligros de esta nueva defensa en relación con el campo científico, la educación, las bibliotecas y la investigación⁵² y, sobre todo, con el acceso libre y abierto de la información⁵³.

La agenda de la OMPI sobre la protección por un derecho *sui generis* no se ha detenido ahí, ni parece ceder al desaliento ante las múltiples dudas y desencuentros hasta ahora habidos. Guardando un transitorio silencio sobre el proyecto de Tratado, ha perseverado en estimular el estudio del tema; así, la reunión informativa de septiembre 1997 aprobó una recomendación, en la que instaba a los Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales invitadas a dicha reunión, a presentar antes de finales de abril de 1998 información sobre las cuestiones debatidas. Así mismo, encomendó a la Oficina Internacional a poner a disposición de esos Estados y entidades toda esa información de forma concisa antes de finales de junio de 1998, y en forma de documento analítico antes de finales de septiembre de 1998. Y, para seguir avanzando, dejaba a discreción de los órganos rectores de la OMPI la decisión sobre la convocatoria de cualquier reunión adicional de la OMPI sobre

⁵⁰ Memorándum OMPI de 30 junio 1997, cit. supra [nota 32].

⁵¹ Cfr. Documento OMPI N° DB/IM/6, apartado IV.

⁵² Una lectura muy crítica, algo parcial, de esta reunión de septiembre de 1997, enfocada desde esta última perspectiva, puede verse en REICHMANN, J. H., *La guerra delle banche dati - Riflessioni sulla situazione americana*, "A.I.D.A.", VI, 1997, pp. 226-236, en especial, p. 233 y ss. Dicho autor fue invitado como observador a la Conferencia OMPI de diciembre 1996 y ha sido portavoz de la Comunidad científica mundial en esta reunión de septiembre 1997.

⁵³ El conjunto de las dudas planteadas en torno a la protección *sui generis* puede reconducirse a estos cinco bloques: 1°) Su necesidad y justificación, especialmente en el sentido de si haría avanzar el progreso económico y tecnológico o lo retrasaría. 2°) Posibles alternativas al sistema *sui generis*; ¿bastaría con un nivel de originalidad bajo, con las normas sobre competencia desleal o con medios técnicos para proteger los intereses de los productores? 3°) Naturaleza y alcance del nuevo derecho, en especial, si se trata de un derecho conexo o no. 4°) El impacto de un sistema *sui generis* en el acceso a las bases de datos, sobre todo en cuanto a la eventual restricción de información no comercial, como los datos meteorológicos, científicos o necesarios para el desarrollo mundial. 5°) Abundantes cuestiones concretas sobre los principales elementos de ese sistema de protección, con especial preocupación en torno a la incertidumbre generada por el término "sustancial" ("inversión", "parte") y las excepciones al derecho. Pueden verse desglosados estos bloques en el "Cuadro sinóptico de las cuestiones planteadas" en la reunión de Ginebra de septiembre 1997, preparado por la Oficina Internacional (fechado el 18 noviembre 1997), Documento OMPI N° DB/IM/7.

las bases de datos⁵⁴. Más aún, junto a este frente activo de estudio, esta organización tiene fijado otro sobre el mismo tema, al incluir en el orden del día de la reunión del Comité Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos prevista para el 2-10 noviembre 1998, en Ginebra, el asunto de la protección de las bases de datos. Cabe augurar, por tanto, un lento pero inexorable avance en el futuro próximo hacia la armonización internacional del citado derecho *sui generis*⁵⁵.

4. Acuerdos interregionales

Para concluir este repaso de la normativa internacional, conviene hacer referencia sumaria a dos normas de carácter interregional que dispensan protección por derecho de autor (sin derecho *sui generis*) a las compilaciones fácticas, en la línea del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre ADPIC. Se trata de la Decisión 351 (arts. 4 y 28) del Acuerdo de Cartagena sobre el "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos", concertada el 17 diciembre 1993 entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, concertado el 8 diciembre 1993, entre Canadá, Estados Unidos de América y México⁵⁶. Por su parte, la Ley Federal de Derecho de Autor de México establece una protección *sui generis* de las bases de datos que se extiende a las que no son originales⁵⁷.

IV. DERECHO ESTADOUNIDENSE

1. *Statu quo* generado por el caso "Feist" de 1991

El examen del Derecho de los Estados Unidos resulta crucial, dado que este país es el principal productor y distribuidor mundial de bases de datos. Lo que podría calificarse como cierta "inestabilidad" o "incertidumbre" jurídica, en este tema, durante el último decenio, ha fomentado sobre todo una interesante potenciación de sutiles prácticas contractuales y de defensas tecnológicas respecto a las bases de datos. Cualquier análisis de este ordenamiento jurídico debe partir del radical punto de inflexión que supone el conocido "caso *Feist*" de 1991⁵⁸.

⁵⁴ Documento OMPI N° DB/IM/6, apartado V.

⁵⁵ Sobre todo si se tiene presente que Estados Unidos, uno de los principales opositores a un tratado sobre el tema hasta ahora, tiene en curso un proyecto de ley con bastantes puntos convergentes al respecto; aunque también es cierto que existen ciertas disparidades sustanciales con el tratamiento europeo del derecho de extracción, que pueden ralentizar el proceso. Sobre ello, *vid.* en seguida, epígrafe 3 de este mismo apartado.

⁵⁶ Los arts. 4 y 28 del Acuerdo de Cartagena hacen referencia expresa a las bases de datos; el art. 1705.1 del TLC habla de compilaciones de datos o de otros materiales. Ambas se fundan en el criterio de originalidad dado por la selección o disposición de los materiales. Cfr. el *Memorandum OMPI* de junio 1997, cit., apto. II.B.

⁵⁷ Art. 108. La ley no prevé excepciones o limitaciones a los derechos relacionados con dicha protección *sui generis*. La duración de la misma es de cinco años, sin que se expliciten normas sobre la renovación del plazo. Cfr. *Memorandum OMPI*, apto. III.C.

⁵⁸ *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Services Co., Inc.*, 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282, 113 L. Ed. 2d. 358 (1991). El texto de esta sentencia puede consultarse en DOMMERING-HUGENHOLTZ, *Protecting Works of Fact*, cit., pp. 97-110; también, en francés, en "R.I.D.A.", 1991, 15, pp. 99-124, con nota de P. E. GELLER; en alemán, en "G.R.U.R. Int.", 1991, p. 933 y ss., con nota de HOEBBEL.

La ley americana sobre derecho de autor de 1976 (modificada en 1992) funda su protección en el criterio de la originalidad, que no define, e incluye como obras protegibles por *copyright* las compilaciones, incluidas las fácticas, con referencia al consabido criterio de la selección o la disposición de los materiales⁵⁹. Los tribunales federales han desarrollado por vía jurisprudencial qué debe entenderse por original en una obra y, para proteger a las bases de datos meramente fácticas han empleado el criterio del “sudor de la frente” (*sweat of the brow* o *industrious collection*); así, la protección mediante derecho de autor no depende de la creatividad, sino de la inversión, esfuerzo o “sudor” empleado por el productor para generar la base de datos⁶⁰.

En el caso *Feist*, el Tribunal Supremo denegó el derecho de autor a las páginas blancas de una guía telefónica, reponiendo así el criterio legal de la originalidad de las compilaciones por su selección o disposición, que la jurisprudencia anterior había rebajado y rectificado con la doctrina del “sudor de la frente”. El demandante, “Rural Telephone Service Co.”, era una compañía telefónica local (Kansas) que distribuía su propio listín telefónico, ordenado alfabéticamente, para cubrir su área de servicio; tenía registrado válidamente ese directorio. “Feist Publications”, el demandado, que publicaba una guía telefónica que cubría un mayor ámbito, solicitó licencia para emplear la guía de “Rural” para confeccionar parte de la suya, pero no le fue concedida. Ante esto, como quedó probado, “Feist” copió el listado sin permiso. El Tribunal Supremo estimó que faltaba originalidad en la guía del demandante y, por tanto, la defensa de la selección y disposición de los datos no podía extenderse a los hechos mismos, pues, a su juicio, ello supondría reconocer un monopolio de “Rural” sobre los nombres y direcciones de esa zona⁶¹.

Este fallo ha tenido una enorme trascendencia e influjo sobre los tribunales inferiores, que, con escasas excepciones, han seguido su doctrina⁶², y también

⁵⁹ 17 U.S.C. § 101: “Una “compilación” es una obra formada por la colección y reunión de materiales preexistentes o de datos que son seleccionados, coordinados o dispuestos de tal forma que la obra resultante en su conjunto constituye una obra literaria original. (...)”. Cfr. también § 103. Sobre la originalidad de las obras, § 102 de la Ley.

⁶⁰ Es frecuente ver citado como *leading case* de esta doctrina la sentencia *Jeweler’s Circular Publishing Co. v. Keystone Publishing Co.* (281 F. 83 [2d. Circ.], cert. denied, 259 U.S. 581 [1922]), que concedió el derecho de autor a un catálogo de direcciones y marcas registradas de joyeros. En el mismo sentido, por ejemplo, *Schroeder v. William Morrow & Co.* (566 F.2d 3 [7th Circ., 1977]), donde fue protegido un directorio que contenía sólo nombres y direcciones por orden alfabético, y sin aparente originalidad en cuanto a la selección o disposición. Cfr. CERINA, *op. cit.*, p. 588 y ss. Para una cita bastante completa de la jurisprudencia anterior al caso *Feist*, *vid.* informe de la U.S. Copyright Office, *cit.*, pp. 3-7, donde se relacionan también varias sentencias del siglo XIX en la línea del *sweat of the brow* y se advierte sobre la coexistencia de criterios de originalidad en otros fallos.

⁶¹ La sentencia puso énfasis en que, de los dos componentes de la originalidad, “creación independiente más un mínimo de creatividad”, “el componente creativo es extremadamente modesto”, tan bajo que “carece de la mínima huella de creatividad”, pues la selección del listado era “obvia” y su disposición u orden no sólo “no era original, sino prácticamente inevitable”. Con lo cual, “el derecho de autor en una compilación fáctica es débil”, y un competidor puede servirse de los datos contenidos en otra publicación para preparar la suya, siempre que no reproduzca la misma selección y disposición, según la sentencia.

⁶² Un seguimiento de la jurisprudencia posterior a *Feist* puede verse, entre otros, en LOSEY, *op. cit.*, p. 5; REICHMANN, *op. cit.*, p. 227 y ss.; y, especialmente, el citado informe de la U.S. Copyright Office, pp. 10-17. Sobre la importancia y consecuencias de este fallo existe una bibliografía muy extensa; además del amplio catálogo de artículos estadounidenses (hasta 1992) citado

sobre las prácticas del Registro estadounidense de derecho de autor⁶³. De esta forma, desde 1991, desechando una tradición secular, no es posible en Norteamérica proteger la inversión y el contenido de una base de datos fáctica. Si bien es cierto que perduran cierta flexibilidad e incertidumbre en cuanto a la determinación del requisito de la originalidad en una base de datos, que permite conceder protección en ciertos casos extremos.

2. *Proyectos de ley en curso contra la piratería de las bases de datos*

Esta situación se ha considerado perniciosa para la industria americana productora de bases de datos y, por ello, con el ánimo declarado de restaurar el nivel de protección alcanzado con la jurisprudencia del *sweat of the brow*⁶⁴, se han producido recientemente dos iniciativas legislativas, ante los efectos negativos del caso *Feist*; efectos que pueden resumirse en los siguientes cuatro⁶⁵:

- Falta de auxilio judicial ante la copia de bases de datos por competidores, dada la escasa protección que otorga el derecho de autor.
- La erosión de incentivos ya ha empezado a tener impacto en el formato y amplitud de la difusión de las bases de datos⁶⁶. Ante la vulnerabilidad, los productores temen la difusión por Internet, así como a la disponibilidad en formatos atractivos para los consumidores, como los CD-ROMs, fácilmente copiables.
- La posible reacción mediante cláusulas contractuales demasiado restrictivas o medidas tecnológicas en exceso proteccionistas puede ser más perjudicial para el público que una protección legal adecuada de esas inversiones.
- Desde enero de 1998, la ausencia de protección en Estados Unidos impide la extensión del derecho *sui generis* a las bases de datos norteamericanas en los países de la Unión Europea, en virtud de la cláusula de reciprocidad inserta en la Directiva.

por CERINA, *op. cit.*, p. 589. n. 71, pueden consultarse: CROSS, J. T., *Protecting Computer Databases under the United States Copyright Law: implications of the Feist Decision*, "Law, Computers & Artificial Intelligence", 1992, 2, pp. 187-202; SAMUELSON, P., *The Originality Standard for Literary Works under U.S. Copyright Law*, "The American Journal of Comparative Law" (suplemento), 1994, 1 (U.S. National Reports to the XIVth Congress of the International Academy of Comparative Law, Atenas 1994), pp. 393-417; GINSBURG, J. C., *No "Sweat"? Copyright and Other Protection of Works of Information after Feist v. Rural Telephone*, "Columbia Law Review", 1992, pp. 338 y ss.; ID., *L'affaire américaine Feist et la notion d'originalité: à propos des banques de données et des compilations*, "Cahiers de Propriété Intellectuelle" 1992, 4, p. 232 y ss.

⁶³ Vid. informe de la U.S. Copyright Office, *cit.*, pp. 36-38.

⁶⁴ Paladínamente lo ha señalado Marybeth PETERS, del Registro de derecho de autor, ante el subcomité parlamentario de propiedad intelectual el 23 octubre 1997, con motivo de la presentación del nuevo proyecto de ley (H.R. 2652, *vid. infra*) sobre el tema: "el fin debería ser restaurar, bajo el oportuno poder constitucional, el nivel general de protección que se disponía con el régimen del 'sudor de la frente' en los Estados Unidos durante 200 años".

⁶⁵ Tal como se exponen en la citada comparecencia de M. PETERS (p. 3), fundamentada en los datos recogidos en el informe de la U.S. Copyright Office.

⁶⁶ Así se demuestra estadísticamente en el informe de Laura D'Andrea TYSON (ex consejera económica nacional del presidente EE.UU.) y Edward F. SHERRY, *Statutory Protection for Databases: Economic and Public Policy Issues*, Law and Economics Consulting Group of Emeryville, California, 5 septiembre 1997, donde se refleja que, en los seis años posteriores a *Feist*, la industria de bases de datos ha seguido creciendo, pero su tasa de crecimiento ha disminuido.

Precisamente, este último factor, junto con la presión generada por los trabajos de la OMPI referidos antes, fueron determinantes para la presentación ante la Cámara de Representantes de EE.UU., el 23 mayo 1996, de un proyecto de ley denominado "Ley sobre la inversión en bases de datos y contra la piratería de la propiedad intelectual" (en adelante, H.R. 3531)⁶⁷. Este texto sigue muy de cerca las reglas de la Directiva comunitaria y establece un derecho *sui generis* similar, incluso algo más amplio⁶⁸. Además de extender esta protección a veinticinco años (§ 6), suponen peculiaridades del proyecto sus normas contra la importación, manufactura o distribución de productos para la circunvención de los sistemas protectores de una base de datos (desactivar sus defensas técnicas contra la extracción no autorizada, § 10); y también sus previsiones sobre la veracidad e integridad de la información identificativa de una base de datos (nombre del productor, plazos y condiciones de uso, etc., § 11).

Este proyecto, aparte de indicar a la comunidad internacional el interés del Congreso por regular la materia, no tuvo respaldo ni continuidad, como demuestra que no hubiese vistas sobre el mismo, ni introducción del correspondiente proyecto en el Senado⁶⁹. Es más, numerosos sectores se opusieron a sus reglas; precisamente, las críticas al H.R. 3531 han sido los pilares que ha tratado de cuidar, por antítesis, el nuevo proyecto legislativo, actualmente en curso (H.R. 2652). Así, en síntesis, en primer lugar, suponía un exceso de protección de los intereses de los productores de bases de datos, que era necesario equilibrar con los de los usuarios. En segundo lugar, ese nuevo derecho exclusivo, demasiado extenso, podía generar incluso efectos anticompetitivos y monopolistas⁷⁰, por lo que se ha entendido preferible "una aproximación minimalista fundada en los principios de la competencia desleal como complemento al derecho de autor"⁷¹. En tercer lugar, el H.R. 3531 no fue suficientemente respetuoso con las preocupaciones de las comunidades educativas, de investigación científica y de las bibliotecas, que alertaron sobre las dramáticas consecuencias de tal legislación⁷².

Con estas pautas, el senador O. G. Hatch solicitó a la Oficina del Registro de derecho de autor de Estados Unidos un informe sobre el estado de la cuestión referente a la protección jurídica de las bases de datos, a nivel doméstico e internacional, en el que se expusiesen los problemas y las posibles claves de solución. Este completo informe, publicado en agosto de 1997, ha servido de herramienta imprescindible para la elaboración de un nuevo proyecto de ley

⁶⁷ *Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Act of 1996*, 104th. Congress, 2d. Session, H.R. 3531, introducido por el diputado Carlos MOORHEAD.

⁶⁸ No es menester, por tanto, reiterar un régimen ya explicado en sus líneas generales. Un resumen de las reglas contenidas en este proyecto puede verse en BOUZA LÓPEZ, *La protección...*, cit., pp. 1073-175. Para un análisis muy severo y crítico del proyecto, así como de la normativa comunitaria que le sirve de patrón, vid. REICHMANN, J. H., SAMUELSON, P., *Intellectual Property Rights in Data?*, "Vanderbilt Law Review", 1997, vol. 50, pp. 51-166. en especial, pp. 102-119.

⁶⁹ Cfr. Informe *U.S. Copyright Office*, cit., p. 60.

⁷⁰ Vid. REICHMANN-SAMUELSON, *Intellectual Property...*, cit., p. 104.

⁷¹ Así se expresa el diputado Howard COBLE en la presentación del nuevo proyecto ante la Cámara de Representantes el 9 octubre 1997.

⁷² Téngase en cuenta que prácticamente, la única defensa de estos sectores se proporcionaba al negar cobertura a las bases de datos realizadas por una entidad gubernamental; pero ni siquiera se recogía la regla de la Directiva UE por la que se deja a los Estados Miembros (no se impone) la posibilidad de introducir una excepción para extraer contenidos de una base "con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica" (art. 9.b).

titulado "Ley contra la piratería de las colecciones de información" (en adelante, H.R. 2652)⁷³, presentado a la Cámara de Representantes el 9 octubre 1997. El cambio de su mismo título resulta ya muy expresivo.

La pregunta de la que han partido tanto el informe citado como las comisiones parlamentarias es la siguiente: ¿es necesaria una protección adicional o bastan los remedios jurídicos existentes? Pregunta y respuesta extrapolables prácticamente a cualquier otro ordenamiento jurídico. Las cinco vías de protección posibles se revelan insuficientes⁷⁴:

- 1) La protección por derecho de autor, por sí sola, no basta, pues muchas bases de datos electrónicas, que fundan su valía en su exhaustividad (sin selección) y en el libre acceso al contenido sin orden prefijado (mediante programas de búsqueda y recuperación de la información) no reunirán los requisitos de originalidad para recabar esa protección. Y aunque lo hagan, esta será demasiado endeble para evitar la copia sustancial del contenido por un competidor.
- 2) Tanto la legislación de secretos comerciales como de marcas son imperfectas para remediar esto. Los requisitos para aplicar la primera no se cumplirán en el uso normal de una base de datos⁷⁵; y el derecho de marcas sólo evitará la confusión del consumidor ante el uso indebido del nombre o marca comercial de la base de datos.
- 3) Las reglas de competencia desleal o apropiación indebida (*misappropriation*), pueden ser muy útiles, aunque se encuentran insuficientemente definidas y varían de Estado en Estado⁷⁶.
- 4) En múltiples circunstancias, la ejecución de las cláusulas contractuales es adecuada para evitar extracciones y reutilizaciones no autorizadas de una base de datos. Pero, además de otros inconvenientes, su utilidad es limitada, pues sólo vinculan a las partes contratantes.
- 5) Desde un punto de vista práctico, no cabe duda que las medidas tecnológicas de defensa de una base de datos, como la criptografía u otros medios, pueden ser sumamente efectivas. Pero, aparte de no ser invulnerables (pues cabe su circunvención), no servir para las bases de datos meramente impresas

⁷³ *Collections of Information Antipiracy Act*, 105th Congress, 1st Session, H.R. 2652, introducido por el senador Howard COBLE. Consta de cuatro párrafos o secciones. Pretende reformar el título 17 (Derechos de autor) del Código de EE.UU., añadiendo un nuevo capítulo 12, titulado "misappropriation of collections of information", con ocho nuevos párrafos, numerados del 1201 al 1208.

⁷⁴ Para el examen de este punto, además del tan citado Informe *U.S. Copyright Office* (pp. 72-86), presenta interés la lectura de LOSEY, *op. cit.*, pp. 3-9.

⁷⁵ El caso, frecuente, al que se aplicará, es el que tiene lugar ante una disputa entre un empresario y su antiguo empleado, que, una vez desvinculado de la empresa emplea para sí, o cede a terceros, una compilación de datos que se llevó de su antiguo trabajo, normalmente una lista de clientes. Esta legislación tendrá virtualidad aunque no exista un contrato de no revelar la información entre los implicados. Pero se requiere que los datos no sean de conocimiento generalizado, sino secretos; por lo que una base de datos comercializada, y no de uso interno, no estará cubierta. Y, además, es menester una relación de cierta confianza entre el dueño del secreto y el demandado, que no se dará en el uso normal de una base de datos comercializada.

⁷⁶ Esta vía ha ganado claridad y autoridad a partir de la reciente sentencia *National Basketball Association v. Motorola, Inc.*, 105 F. 3d 841 (2d Circ. 1997), respecto a información "caliente" o de última hora, pero no sirve para todas las bases de datos, como las que se fundan en un contenido histórico (*vid.* Informe, *cit.*, pp. 83-85).

(existentes aún hoy), y encarecer la propia base, lo cierto es que no pueden servir de sustituto a un oportuno tratamiento legal, sino, en todo caso, de complemento.

En definitiva, las cinco vías proporcionan recursos protectores a los fabricantes de las bases de datos, pero no son suficientes. Por ello, el nuevo proyecto H.R. 2652 les ofrece como cobertura legal un nuevo derecho fundado en la “prohibición contra la apropiación indebida” (*misappropriation*), cuya formulación es esta:

“Cualquier persona que *extraiga, o use comercialmente*, todo o una parte sustancial de una colección de información reunida, organizada o mantenida por otra persona mediante la inversión monetaria sustancial o de otros recursos, *para perjudicar el mercado actual o potencial* de esa otra persona mediante un producto o servicio que incorpore esa colección de información y *se ofrezca por esa otra persona comercialmente (in commerce)*, será responsable frente a esa persona mediante los recursos establecidos en el párrafo 1206” (§ 1201 del Código EE.UU., cursiva mía).

Dejando aparte posibles críticas de redacción, como se puede apreciar, el modelo adoptado difiere tanto del H.R. 3531 como de la Directiva europea, pues en lugar de conceder un derecho de propiedad intelectual, *sui generis*, exclusivo, al productor de la base de datos, opta por una protección según la doctrina de la *misappropriation*, que viene a equivaler a la disciplina represora de la competencia desleal y la no apropiabilidad del esfuerzo ajeno⁷⁷. Si se examina conjuntamente esta prohibición de la “apropiación indebida” con sus excepciones (en el § siguiente, 1202), se llega a la conclusión de que la defensa de los productores es menos sólida que la proporcionada por el derecho *sui generis*, en aras de conseguir un equilibrio con otros intereses⁷⁸.

La nueva prohibición sólo busca evitar el daño comercial que puedan producir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos *por un competidor*; es decir, sólo se protege la inversión en las bases de datos cuando alguien se aprovecha de ese esfuerzo económico o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin autorización –palabra curiosamente ausente del precepto–, su propia base de datos, que es introducida en el mercado con el fin de dañar la posición comercial del primer productor. En definitiva, un puro precepto de competencia desleal. Para clarificar las diferencias con el modelo europeo, cabe enumerar tres requisitos para la aplicación del precepto norteamericano: 1º) Sólo la extracción o uso del contenido de una base de datos con fines comerciales (competitivos) está sancionada. En la Directiva UE la prohibición afecta a todo usuario no legítimo, es decir, no autorizado al uso de la base de datos, con

⁷⁷ Para referencias bibliográficas recientes sobre este concepto, *vid.* REICHMANN-SAMUELSON, *op. cit.*, p. 61, n. 44; y pp. 139-145, sobre la oportunidad de un enfoque del problema de las bases de datos mediante reglas de competencia desleal.

⁷⁸ Las ventajas de este sistema son, según M. PETERS (Exposición ante el Subcomité parlamentario de propiedad intelectual, *cit.*, p. 6), permitir muchos usos beneficiosos sin autorización, dejar más claro que los hechos en sí mismos no pueden ser objeto de propiedad privada, obviar la fijación de plazos, que se han demostrado complicados de establecer, y minimizar las posibles fricciones constitucionales.

independencia de su carácter de competidor o no⁷⁹. 2º) Sólo se prohíbe la extracción o uso comercial de todo o una parte sustancial de la colección (cfr. también § 1202, a y d). No se salvaguarda la posible interdicción del empleo de partes no sustanciales, cuando pueda causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante o sea contrarios a una explotación normal de la base⁸⁰. 3º) En línea con lo anterior, sólo se veda la incorporación del contenido de una base de datos a otra (y no otros actos) que busquen perjudicar el mercado actual o *potencial* de la primera base de datos. No todo uso comercial presupondrá necesariamente ese perjuicio.

A diferencia de la protección de la colección por derecho de autor, que la ley no regula, pero declara incólume (§ 1205), la responsabilidad por infracción de la norma requiere la prueba del daño causado. Sabido es que el derecho de autor cuenta con otros presupuestos.

La enumeración de actos permitidos (§ 1202) hace más patentes las diferencias con las correspondientes reglas de la Directiva UE⁸¹. En el proyecto se permite (a) el uso de ítemes individuales de información y otras partes insustanciales; b) la reunión o uso de la misma información, obtenida por otros medios, con propia inversión, sin extraerla de una base de datos ajena; c) la extracción de información por cualquier persona, entidad u organización, con el solo propósito de verificar la exactitud de la información colacionada independientemente por esos sujetos; d) El uso o extracción de información para fines de investigación, científicos o educativos que no sean lucrativos (*not-for-profit*); e) El uso o extracción de información con el solo propósito de realizar crónicas de noticias de actualidad⁸² (*news reporting*).

Otra diferencia capital con el modelo europeo se extrae, con aparente paradoja, de la ausencia de una norma en el proyecto H.R. 2652. Se trata del plazo o período de protección que suministra una tal prohibición. La ausencia de ese término no es un error, sino que es coherente con la doctrina de la *misappropriation* adoptada. Así como los derechos de propiedad intelectual están garantizados legalmente durante un número de años, las normas de competencia desleal, por contraste, carecen de duración específica, puesto que no confieren derechos en propiedad, sino que más bien prohíben conductas ilícitas; el paralelismo también es posible con las marcas comerciales, que se protegen tanto tiempo como sus titulares las usen en conexión con bienes o servicios⁸³.

⁷⁹ Cfr. arts. 7, 8 y 9 a) de la Directiva 96/9/CE y su importante considerando 42. Para paliar en parte la restricción de H.R. 2652 a actos de competidores, el proyecto no establece exenciones absolutas de pago para usos educativos no lucrativos, pues una base de datos puede estar destinada justo para un mercado no lucrativo (v. gr., científico) y verse perjudicada por usos no precisamente competitivos.

⁸⁰ Cfr. art. 7.5 de la Directiva y su considerando 49.

⁸¹ Cfr. las tres excepciones establecidas en el art. 9 de la Directiva, cuya transposición queda, por lo demás, al arbitrio de cada Estado miembro. Apréciense, sobre todo, la diferencia con los apartados a, b, c, e del proyecto.

⁸² Es muy dudoso que esta excepción pueda entenderse también cubierta en la LPI española de 1996 en el art. 33.1. Aunque esta regla norteamericana tenía por objeto cubrir los reportajes sobre información financiera y estadísticas deportivas, que son dos materias en las que se había levantado más controversia, su redacción era excesivamente amplia, lo que ha dado pie a alguna modificación (*vid. infra*).

⁸³ *Vid. PETERS*. Exposición cit., p. 11.

Por lo demás, el proyecto contiene dos definiciones (información, comercio), dos exclusiones (colecciones gubernamentales de información, programas de ordenador) y algunos preceptos sobre acciones y relación con otras leyes. Deja sin mencionar algunas cuestiones, como el problema de las bases de datos que constituyen fuentes únicas de alguna información, o las relaciones con los límites constitucionales, así como dos puntos tratados en H.R. 3531, los sistemas de circunvencción y la integridad de los datos identificativos de la colección.

En conclusión, el proyecto H.R. 2652 contiene una protección de las bases de datos hasta cierto punto equiparable al derecho *sui generis* establecido en la Directiva y buscado en los trabajos de la OMPI, pero rebajado o atenuado en virtud de su perspectiva monocroma referida a la competencia desleal; se prohíbe la conducta comercialmente dañosa, pero no se crea un derecho de propiedad intelectual exclusivo, más amplio. Ese puede ser su principal inconveniente de cara a obtener la reciprocidad para las bases de datos estadounidenses, de parte de los países de la Unión Europea⁸⁴. Las reacciones a este respecto en el futuro son difíciles de predecir. Lo único cierto, según mis noticias, es que este proyecto sigue adelante con éxito sus trámites parlamentarios, y el 19 mayo 1998 ha superado la aprobación del Congreso con algunas enmiendas, y ha sido recibido en el Senado el día siguiente y enviado para su estudio al comité jurídico correspondiente.

En cuanto a su estado actual, después de dichas enmiendas, poco ha cambiado la esencia de lo referido: la definición ha sido enriquecida con algunos matices y precisiones, sobre todo para extender la protección al sucesor en la posición jurídica del productor de la base de datos⁸⁵; la numeración de los párrafos ha sufrido alguna ligera alteración⁸⁶; se han definido algunos términos más ("co-

⁸⁴ A mi juicio, es el modelo de *misappropriation* el posible obstáculo, y no tanto las excepciones (bien que muy ligadas a él), pues tampoco la Directiva UE ha pretendido armonizar por completo este punto, respetando las excepciones tradicionales impuestas por las legislaciones de los Estados miembros; y ni siquiera el plazo de 15 años establecido por la Directiva puede ser un valladar infranqueable de cara a la reciprocidad, pues además de que el modelo americano cubre suficientemente este requisito (protección durante "la vida" de la base de datos), en la práctica el modelo europeo puede llegar a una similar duración indefinida a través de las renovaciones del plazo por cambios sustanciales en la base de datos (*vid. infra*). Según PETERS (Exposición cit., pp. 7-8), la reacción europea no es previsible, pero, en su opinión, a favor de la reciprocidad puede argüirse que el proyecto da una protección adecuada a las inversiones en bases de datos y consigue efectos similares a la Directiva; y las diferencias, aunque significativas, "deberían ser vistas como acomodaciones razonables por dispares tradiciones domésticas y circunstancias".

⁸⁵ § 1202: "Prohibition against misappropriation. Any person who extracts, or uses in commerce, all or a substantial part, *measured either quantitatively or qualitatively*, of a collection of information gathered, organized, or maintained by another person through the investment of substantial monetary or other resources, so as to *cause harm to the actual or potential market of that other person, or a successor in interest of that other person*, for a product or service that incorporates that collection of information and is offered or intended to be offered for sale or otherwise in commerce by that other person, or a successor in interest of that person, shall be liable to that person or successor in interest for the remedies set forth in section 1206" (cursiva mía, indicativa de los cambios).

⁸⁶ También, levemente, el orden, al colocar las definiciones al principio, que antes se ubicaban en el cuarto artículo. Así, queda, § 1201, definiciones; § 1202, prohibición contra la apropiación indebida; § 1203, actos permitidos; § 1204, exclusiones; § 1205, relación con otras normas; § 1206, sanciones civiles; § 1207 actividades criminales y penas; § 1208, límites temporales de las acciones.

lecciones de información⁸⁷, “mercado potencial”, “producto o servicio”); en los actos permitidos se ha afinado más en la descripción de los usos para verificación y para crónicas o noticias, amén de añadir un supuesto más, referente a la posibilidad de transferir una copia⁸⁸; igual proceder puntualizador se ha seguido en cuanto a las exclusiones, en lo referente a las colecciones de información gubernamentales y los programas de ordenador; por resaltar lo más notorio. Quizás, de todas formas, el cambio más significativo de cara a aproximar la protección a la comunitaria, con vistas a fundar la reciprocidad, sea una “limitación adicional” final en cuanto a los plazos de ejercicio de las acciones, introducida en el § 1208 (c) del H.R. 2652; tras limitar a tres años las acciones penales y civiles desde que se produjo el hecho que las generó, se establece que “ninguna acción penal o criminal se mantendrá según este capítulo por la extracción o uso de toda o una parte sustancial de una colección de información que ocurra más de 15 años después de la inversión de recursos que cualificó la porción de la colección de información para la protección de este capítulo”.

V. VISION CRITICA DE CONJUNTO

A estas alturas, y partiendo de los ejemplos que inicialmente he propuesto, resulta evidente que las bases de datos, especialmente las puramente fácticas, necesitaban algún *plus* complementario de protección jurídica, que elevase la que hasta hace poco les brindaba la legislación. En verdad, es aún prematuro dictaminar sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la nueva protección *sui generis*. A reserva de alcanzar una perspectiva temporal que permita afirmar sus efectos económicos positivos⁸⁹, disponemos del ejemplo del Reino Unido; acapara más del 50% de la industria de bases de datos dentro de la Unión Europea⁹⁰, con un ritmo creciente, al que no es ajena la sólida defensa jurídica

⁸⁷ § 1201 (1): “(...) significa información que ha sido reunida y ha sido organizada con el propósito de colocar ítemes independientes (*discrete*) de información juntos en un sitio, o medianamente una fuente, de forma que el usuario pueda acceder a ellos”.

⁸⁸ En cuanto al uso de información para verificación, se añade que la información extraída o usada para esos fines no puede ponerse a disposición de otras personas de forma que dañe el mercado actual o potencial de la colección (§ 1203, c). En la excepción referente a las noticias de actualidad, se hace salvedad de tal uso posible en relación con información que sea *time sensitive*, o haya sido reunida por una entidad periodística con propósitos de distribución en un mercado particular y no la haya distribuido aún, o cuando el uso/extracción es parte de una estrategia dirigida a hacer una competencia directa en ese mercado (§ 1203, e). En cuanto a la “transferencia de copia” (§ 1203, f), no se restringe “al propietario de una copia particular hecha legalmente de toda o parte de la colección de información el poder venderla o disponer de otra forma de la posesión de esa copia”.

⁸⁹ Si bien el informe TYSON-SHERRY, citado con anterioridad, parece probar estadísticamente los efectos benéficos, otro informe del mismo año, publicado por el Consejo Nacional de Investigación de EE.UU. y titulado *Bits of Power: Issues in Global Access to Scientific Data*, National Academy of Sciences Press, 1997, afirma sus efectos nocivos, no sólo para la ciencia, sino para otros sectores industriales. En la línea de este último informe, REICHMANN, *op. cit.*, p. 230 y ss.; REICHMANN-SAMUELSON, *op. cit.*, pp. 113 y ss. y 130 y ss. Por contra, saludan como “feliz novedad” este derecho y sus consecuencias, v. gr., LEHMANN, *La nuova Direttiva...*, cit., p. 121; ID., *Die neue...*, cit., p. 251.

⁹⁰ Así lo puso de manifiesto el ministro de Comercio e Industria británico ante la Cámara de los Comunes el 3 diciembre 1997, con motivo de la defensa del proyecto de Ley del Gobierno sobre “Derecho de autor y otros derechos sobre bases de datos” ante el comité parlamentario.

de estos productos desde hace tiempo mediante un derecho de autor que ampara la inversión (sin originalidad), en la línea del *sweat of the brow* o del nuevo derecho *sui generis*.

Los múltiples grupos de presión están avivando, franca o soterradamente, según los casos, un debate de carácter metajurídico⁹¹, que acelera en el ámbito nacional e internacional la toma de medidas legislativas. También es pronto aún para calibrar las consecuencias de éstas respecto a la libertad de información; y para verificar el peligro de los abusos de posición dominante de algunos fabricantes de bases de datos.

Toda la normativa referenciada se presta, pues, a un análisis económico⁹². La cuestión es determinar qué es más eficiente: proteger la apropiabilidad privada de los bienes informacionales o no hacerlo, fomentando así la externalidad. Si una empresa fabrica una base de datos, una vez comunicada la información que contiene, mediante la introducción en el mercado del producto o servicio, se convierte en lo que los economistas llaman un "bien público", cuyo consumo por una persona no excluye el consumo por otra. Este carácter público de la información suscita dos problemas, planteados antes desde otra perspectiva: si esa información no se protege mediante el oportuno monopolio, puede ocurrir que el mercado no produzca el volumen óptimo de información (innovación), porque hay pocos incentivos para invertir en la producción de algo que los demás pueden usar libremente; se produce una externalidad positiva, que tiene como consecuencia la infraproducción. El segundo problema es el inverso (externalidad negativa y sobreproducción): si esa información se produce mediante un monopolio (prohibiendo la copia, el uso o extracción no autorizadas), no habrá problema de *stock* de información, sino de uso de la información, porque al no ser libremente apropiable, habrá que pagar por su uso o copia. Por lo tanto, se generará un uso de la información subóptimo, porque el precio óptimo de un bien público es cero. Es el clásico conflicto que engendran los derechos de

Como cifras de interés, mencionó también que el mercado del Reino Unido sobre bases de datos se eleva a más de £ 10 billones, está creciendo a más del 11% al año y tiene en activo a más de 350 empresas. Los datos varían según las estadísticas, y así, en algunas se llega a otorgar al Reino Unido casi el 80% de la cuota de mercado de la Unión Europea (cfr. datos comparativos de los Estados miembros de 1991 en DE ARESTI GUTIÉRREZ, *op. cit.*, pp. 116-119). Estas magnitudes devienen menores cuando se tiene presente que, en 1990, EE.UU. dominaba el mercado mundial con un 56%, frente a menos de una cuarta parte de los servicios mundiales de bases de datos *on-line* que pertenecía a producciones europeas (cfr. DREIER, *op. cit.*, pp. 739-740). Será interesante contrastar estas estadísticas con las que resulten cuando pase algún tiempo desde las transposiciones al Derecho interno de la Directiva comunitaria. Cfr. el argumento ejemplificativo del texto en el apto. 2.2 del dictamen del Comité Económico y Social UE (cit. *supra*).

⁹¹ Es curioso el cambio de actitud de *lobbies* y grupos de interés (editoriales, sobre todo) desde los prolegómenos legislativos comunitarios sobre las bases de datos, donde renegaban de la protección *sui generis*, a estadios posteriores en que han visto un puerto seguro a sus intereses (cfr. METAXAS, *op. cit.*, pp. 227 y 233-234). Sobre el fenómeno de la presión interesada en relación con el Derecho de propiedad intelectual y la tecnología digital, recomiendo al lector el sugerente y "radical discurso" del prof. A. CARRASCO PERERA en su prólogo al libro de FERNÁNDEZ MASÍÁ, E., *La protección de los programas de ordenador en España*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 18-25.

⁹² Tomo el siguiente discurso de PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995, pp. 77-83.

propiedad intelectual⁹³, cuya difícil respuesta puede estar en la “teoría del mal menor”: hay que proteger la información si ello es condición para que se produzca (internalización del esfuerzo), pero no hay que protegerla si en cualquier caso se produciría (externalización del esfuerzo)⁹⁴. En estos polos se mueve el nuevo derecho *sui generis*, que patrocina la inversión en las bases de datos con un derecho exclusivo, pero sin promover un auténtico monopolio sobre la información en sí misma. Pero, si se puede recrear con medios independientes la misma base de datos, ¿resulta económicamente razonable obligar para ello a un competidor a invertir el mismo esfuerzo en la recolección y tratamiento de la información?

Nos encontramos ante un supuesto claro de empleo del Derecho con fines denodadamente económicos. Más aun: en el pulso jurídico y económico que sostienen, sobre todo, Estados Unidos y la Unión Europea por controlar el mercado mundial de las bases de datos, así como del resto de la nueva tecnología informática y telemática, el derecho *sui generis* supone una hábil estrategia para inclinar momentáneamente la balanza, mientras se alcanza un acuerdo internacional. Prueba de ello es el principio de reciprocidad instaurado en la Directiva UE, reproduciendo así el ardid empleado antes por EE.UU. con ocasión de su ley de protección de los chips semiconductores de 1984⁹⁵. El art. 11 de la Directiva establece que la protección *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, y (...) a las empresas y sociedades que, como mínimo, tengan vinculación efectiva a la economía de un Estado miembro. Si los fabricantes no reúnen estos requisitos, el art. 11.3 autoriza al Consejo, a propuesta de la Comisión⁹⁶, a celebrar acuerdos para extender el

⁹³ Cfr. LANDES, W. M., POSNER R. A., *An Economic Analysis of Copyright Law*, “Intellectual Property Law Review”, 1990, 22, p. 447 y ss. (citado por PORTELLANO, *op. cit.*, p. 79, n. 100, quien defiende, polémicamente, el principio de libre imitabilidad). Presenta interés la sentencia *Pro CD, Inc. v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7th Circ., 20 junio 1996, que puede verse en “R.I.D.A.”, 1997, 171, pp. 296-315), por sus reflexiones de análisis económico de los derechos que surgen *ex contractu* respecto a una base de datos.

⁹⁴ PORTELLANO, *op. cit.*, p. 81.

⁹⁵ En aquella ocasión fueron los Estados comunitarios los que hubieron de adoptar una regulación novedosa introducida por EE.UU. (cfr. MASSAGUER, J., *La protección jurídica de las topografías y de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y derecho comparado*, en BISBAL, J., VILADAS, C., coords., “Derecho y tecnología: curso sobre innovación y transferencia”, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 82-110). Este principio de reciprocidad difiere del sistema de tratamiento nacional consolidado en el art. 5.1 del Convenio de Berna. Como prueba de que con la Directiva se buscó, hasta cierto punto, excluir a EE.UU. de esta protección, basta leer las elocuentes palabras del citado dictamen del Comité Económico y Social UE de 1992 (apto. 3.4).

⁹⁶ Conviene recalcar que es el Consejo el que se reserva esta facultad, y no se deja al albedrío de cada Estado miembro (cfr. en contra, KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 105), pues ello podría ocasionar bastantes problemas en caso de una transposición diferente de la norma en el Derecho interno de algún Estado miembro UE. España, por ejemplo, ha omitido en su ley 5/1998 (art. 164 LPI), con criterio no recusable, cualquier referencia al contenido de este N° 3° del art. 11. Alemania, en cambio, en el nuevo § 127 a de su Ley de Propiedad Intelectual (ex IuKDG 22 julio 1997, art. en vigor 1 enero 1998: *vid. infra*), aunque ha respetado igualmente la regla comunitaria, la ha reproducido en su Derecho interno, de forma que es la UE quien tiene la competencia para concluir esos acuerdos y tratados, pero añade el § alemán que “estos acuerdos se harán públicos por el Ministerio de Justicia en el Boletín Oficial de legislación”.

derecho *sui generis* a las bases de datos fabricadas en países terceros, siempre que, anunciando el considerando 56, estos ofrezcan una protección equivalente a las bases de datos producidas por fabricantes europeos.

Que este medio de presión ha producido sus efectos sobre el legislador norteamericano ya se ha visto. Incluso puede conjeturarse que numerosos países reproducirán la regulación europea, para procurar a las bases de datos generadas en ellos los beneficios de este derecho cuando se introduzcan en el mercado europeo; y otros, simplemente, para primar los productos informativos locales sobre los extranjeros, si adoptan la misma condición de reciprocidad⁹⁷. Los avances internacionales en este punto dependerán, en buena medida, de la severidad con que el Consejo europeo juzgue la exigencia de una "protección equivalente" para aplicar la cláusula de reciprocidad.

VI. CONTENIDO DE LA NUEVA PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS

1. Objeto: bases de datos y colecciones protegibles

La Ley española 5/1998, de 6 de marzo, transpone la Directiva 96/9/CE con dos aciertos reseñables: en primer lugar, inserta directamente en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) esas normas, abandonando así el censurable sistema seguido hasta la fecha de promulgar una Ley especial para cada Directiva sobre propiedad intelectual y después redactar un Texto Refundido⁹⁸ (Real Decreto Legislativo 1/1996, LPI vigente). En segundo lugar, ubica, con buen criterio, la regulación del derecho *sui generis* entre la normativa dedicada por la LPI a "los otros derechos de propiedad intelectual", es decir, a los derechos afines, conexos o vecinos (Libro II). Para ello crea un nuevo título VIII, denominado "derecho *sui generis* sobre las bases de datos", que cierra dicho Libro⁹⁹. En ambos acier-

⁹⁷ Aventura esta última idea para los países en vías de desarrollo REICHMANN, *op. cit.*, p. 236.

⁹⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Bases de datos*, Portada en "Aranzadi Civil", 1997, II, p. 19. Para una crítica más detenida de ese sistema legislativo anterior a la Ley 5/1998, *vid.*, por el mismo autor, BERCOVITZ, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 1997, pp. 14-15. El texto de la LPI con las normas de la ley 5/1998 ya incorporadas puede consultarse en el *Boletín de Información*, del Ministerio de Justicia, Suplemento al N° 1818, pp. 3-64.

⁹⁹ Como información sumaria para el lector la estructura de esta Ley 5/1998 es la siguiente: el texto se divide en siete artículos, divididos en tres capítulos, más dos disposiciones derogatorias y una final. El capítulo primero se ocupa del derecho de autor, y en él el legislador se esfuerza por incidir sólo en los aspectos que constituyen una novedad, obviando otros que supondrían reiteraciones, como recalca la exposición de motivos. Así, el art. 1 modifica el art. 12 LPI sobre las colecciones para insertar la definición de base de datos. El art. 2 altera la mención que existía de estos productos en el art. 20.2.i) LPI sobre el acceso público a ellos, y añade un nuevo párrafo j). Los arts. 3 y 4 introducen en los pertinentes artículos de la LPI (21, 31, 34, 40bis y ter) el régimen de los derechos que comprende el de autor sobre una base de datos (transformación, reproducción, explotación y sus límites) y su relación con otras normas. El capítulo II (arts. 4 y 5) de la Ley 5/1998 se consagra al derecho *sui generis*, regulado por los nuevos arts. 133-137 y 164 LPI, que alteran la numeración de los antiguos artículos. Por último, el capítulo III incluye (art. 7) las disposiciones transitorias agregadas a la LPI (núms. 15ª-18ª) y dos disposiciones derogatorias, en las que destaca la abrogación de la letra c) del art. 20.3 LPI, que nada tiene que ver con el nuevo régimen de las bases de datos.

tos se sitúa el legislador español en las mismas coordenadas que otros legisladores de países europeos que han acometido la labor de incorporar la Directiva a sus ordenamientos, como Alemania¹⁰⁰ o el Reino Unido¹⁰¹. Sin embargo, en la partida de débitos o faltas de la ley, hay que anotar el retraso en su aprobación respecto al término final fijado en la Directiva en el 1 enero 1998, pese a la celeridad con que se tramitó el proyecto¹⁰².

Pues bien, tomaremos los artículos de la LPI española como punto de referencia para examinar el contenido de la nueva protección, en especial, del nuevo derecho *sui generis*. En concreto, la inclusión del concepto de base de datos adoptado por la Directiva en el art. 12 LPI, que antes versaba exclusivamente sobre las "colecciones" (como sucede en la mayoría de las legislaciones del mundo, por derivación del Convenio de Berna), lleva necesariamente a preguntarse si se trata de dos productos u objetos diferentes, tratados conjuntamente en dicho precepto por su afinidad, pero con caracteres y régimen jurídico dispares. La respuesta, a mi juicio, es muy clara: a efectos jurídicos, se trata de dos objetos idénticos, con la misma protección legal. El término base de datos, sin duda, hace referencia en la conciencia común a las recopilaciones que operan mediante ingenios electrónicos o informáticos y que permiten búsquedas estratégicas; es decir, bases de datos electrónicas¹⁰³; tal era la delimitación exclusiva del objeto de la primera propuesta de Directiva sobre el tema. Aunque no es menos cierto que, superada esta acepción tan extendida, tan base de datos es una base de datos en soporte informático como en copia dura o papel.

Pese a que la definición de las bases de datos puede suponer alguna reiteración prescindible, presumiblemente el legislador español ha preferido transcribir la delimitación conceptual que hace la Directiva, habida cuenta de la dificultad internacional de obtener una definición concorde de base de datos (confróntense, si no, las diferencias entre la propuesta inicial de Directiva y el texto aprobado, o

¹⁰⁰ En la "IuKDG" citada, cuyo art. 7 que modifica la LPI alemana de 9 septiembre 1965, reformada por última vez el 19 julio 1996. En lo referente al derecho *sui generis*, el legislador alemán ha introducido un nuevo título 6º tras el § 87 de la LPI, denominándolo "Protección de los productores de bases de datos", que se compone de cinco párrafos (§§ 87a - 87e); cfr. también § 127a.

¹⁰¹ En agosto de 1997, la Dirección de Derecho de autor de la Oficina de Patentes del Reino Unido presentó un informe sobre la implementación y un borrador de proyecto, titulado "Normas sobre derecho de autor y derechos afines sobre bases de datos" (*Draft Copyright and Related Rights in Databases Regulations 1997*). Este proyecto ha pasado la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento (cfr. LAI, *op. cit.*, p. 32; y la defensa del Ministro de Comercio e Industria el 3 diciembre 1997, *cit. supra*). También inserta las reglas comunitarias directamente en la LPI británica.

¹⁰² Su tardía entrada en la Cámara el 31 octubre 1997 explica la tramitación mediante el procedimiento de urgencia (B.O.C.G. 18 noviembre 1997, serie A, Nº 90-2). Debido a los tres meses de demora, el legislador español se ha visto obligado a añadir una disposición transitoria más al conjunto de éstas que establece la Directiva, para proteger también con el nuevo régimen las bases fabricadas entre el 1 enero 1998 y el 1 abril 1998, fecha de entrada en vigor de esta ley (*vid. disp. trans. 18º LPI*).

¹⁰³ Así, VIVANT, M., *Recueils, bases, banques de données, compilations, collections...: l'introuvable notion?*, "Recueil Dalloz Sirey", 1995, 26, Chr., p. 197 y ss., *passim*. *Vid.* también BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales. La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas*, en AA.VV., "El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías", Ministerio de Cultura, Madrid, 1996, p. 74.

la definición en los proyectos estadounidense o de la OMPI). Idéntico proceder ha seguido el legislador alemán¹⁰⁴. En el Derecho español, por lo demás, no puede plantearse el problema que ronda al legislador británico, que podría consagrar una protección distinta para las bases de datos (derecho de autor "alto") y para las compilaciones (derecho de autor "bajo", por *sweat of the brow*), además del derecho *sui generis* para el contenido, habida cuenta de su especial régimen jurisprudencial anterior a la Directiva¹⁰⁵. En el Derecho español vigente, es idéntica la protección para bases de datos y colecciones, tanto por derecho de autor como por derecho *sui generis*¹⁰⁶.

La base de datos, igual que la colección, constituirá en la mayoría de los casos una obra derivada (art. 11 LPI)¹⁰⁷ y puede ser o no una obra colectiva (art. 8 LPI). Cuestión aparte es la delimitación de lo que pueda constituir una base de datos en un caso concreto, que sólo un examen detenido de las circunstancias del supuesto podrá permitir dictaminar al respecto¹⁰⁸.

La nueva legislación española protege, en concordancia con la Directiva, tanto las bases de datos electrónicas como las tradicionales bases editadas en

¹⁰⁴ Parágrafo 4 de la LPI alemana, según la modificación por Ley de 22 julio 1997. Aunque este texto, similar en lo demás al español, no recoge la recalitrante regla de nuestro párrafo 2º del art. 12.1 LPI.

¹⁰⁵ Sobre esta cuestión, LAI, *op. cit.*, p. 33; CHALTON, S., *Effect of E.C. Database Directive on U.K. Copyright Law*, "E.I.P.R.", 1997, 6, p. 279.

¹⁰⁶ Como indicios de esta equiparación, desde la perspectiva comparada, pueden citarse el significativo cambio de denominación del proyecto de ley estadounidense de "ley sobre la inversión en bases de datos y contra la piratería de la propiedad intelectual" (H.R. 3531, 1996) a "ley contra la piratería de las colecciones de información" (H.R. 2652, 1997-98); o también la declarada intención de no hacer distinguos entre "compilación" y "colección", respecto a las "bases de datos" en las notas al Proyecto OMPI de protección de bases de datos (1996, doc. OMPI N° CRNR/DC/6, p. 14, nota 2.04). El examen de los debates parlamentarios en torno a la Ley 5/1998 refrenda dicha equiparación (cfr. el rechazo de las enmiendas del Grupo Socialista N° 15 ante el Congreso y N° 2 ante el Senado, que pretendía aclarar que los efectos del párrafo 2º del art. 12.1 LPI debían circunscribirse sólo a las bases de datos). Incluso el art. 12.2 LPI define las bases de datos como "las colecciones de obras, datos (...)".

¹⁰⁷ Sobre este rasgo y otros de las colecciones, BERCOVITZ, R., en ID., *Comentarios a la LPI*, cit., 2ª ed., pp. 205 y 208; RODRÍGUEZ TAPIA, en RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., BONDÍA ROMÁN, F., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Civitas, Madrid, 1997, p. 61. Cfr. también FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La colección como obra protegida por la propiedad intelectual*, en AA.VV., "Estudios sobre Derecho industrial", Homenaje a H. Baylós, Barcelona, 1992, pp. 343-347.

¹⁰⁸ Así, por ejemplo, ¿cuántas obras o ítems informativos será necesario reunir como mínimo para que nos encontremos ante una base de datos merecedora de protección jurídica? O, por plantear otro supuesto, ¿será base de datos un disquete con datos esmeradamente ordenados, pero sin sistema de búsqueda (*searching algorithm*)? Me inclino a discrepar de HUGENHOLTZ (*European Legislation...*, cit., p. 8), que lo niega, con fundamento en la definición, para la que los materiales deben ser individualmente recuperables; en mi opinión, según la entidad de los datos y el criterio organizativo podría considerarse como base de datos, pues tampoco una en soporte papel (que la directiva y la ley consideran también base) posee dicho algoritmo; aunque no puede despreciarse el dato de la recuperación independiente de los componentes, que sirve para marcar la diferencia con otras producciones lineales (obra cinematográfica o musical), no arborescentes (como la base de datos). Para diferentes definiciones, características y clases de bases de datos, puede consultarse en nuestra doctrina DAVARA, *op. cit.*, p. 133 y ss.; TERRADO, F., *Protección jurídica de las bases de datos*, "Actualidad Informática Aranzadi", N° 16, julio 1995, pp. 11-14; PAEZ MAÑÁ, J., *Bases de datos jurídicos: características, contenido, desarrollo y marco legal*, CINDOC-CSIC, Madrid, 1994; ID., *Comentarios sobre algunas particularidades de las bases de datos jurídicas*, "Actualidad Informática Aranzadi", N° 16, julio 1995, pp. 1-10.

papel. Queda arrumbado así el criterio más estrecho de la propuesta inicial de Directiva, que sólo extendía la tutela a las primeras y, en cambio, está en consonancia con los últimos textos internacionales sobre protección de bases de datos, como el acuerdo ADPICs (art. 10) o el tratado de la OMPI sobre derecho de autor de diciembre 1996 (art. 5). Así, el art. 12.2 LPI, considera bases de datos a las que permitan el acceso a sus materiales "por medios electrónicos o de otra forma".

El acceso electrónico a las bases de datos puede producirse ya mediante conexiones en red, *on-line* (ASCII)¹⁰⁹, ya mediante consulta en un soporte autónomo, físico e intercambiable, como son los CD-ROM o los CD-i, u otros procedimientos de almacenamiento y acceso electrónicos, electromagnéticos, electroópticos o similares¹¹⁰. Por otra parte, las bases de datos impresas, ofrecidas en papel, resultan así mismo protegidas para evitar el dislate de establecer regímenes jurídicos discriminatorios sobre objetos prácticamente idénticos, ofrecidos por el mismo fabricante o por un competidor (v.gr., anuario telefónico en CD-ROM y como listado impreso). El formato tradicional de las páginas amarillas de teléfonos, diccionarios, directorios, enciclopedias, antologías, libros de recetas, de arte, etc., resulta de esta forma igualmente amparado. También parece que las bases de datos híbridas, consultables mediante microfilme, quedarían incluidas¹¹¹.

No parecen existir demasiadas dificultades en comprender también en esta normativa gran parte de los productos multimedia, que pueden constituir a la vez bases de datos o ser conceptuadas como tales; sin embargo, podrán producirse problemas de calificación respecto a algunos de estos productos, en virtud de la exigencia del art. 12 LPI de constar la base de "elementos independientes", "accesibles individualmente"¹¹².

También son objeto de protección los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos, como el tesoro y los sistemas de indexación¹¹³. Así sucederá con todos los extremos que conforman funcionalmente la base de datos, como el método de interrogación, consulta y visualización, selección y tipología de campos informáticos y estructura documental, e igualmente con las herramientas que enriquecen la información, como el índice

¹⁰⁹ Cfr. la antigua y la nueva redacción del art. 20.2.i) LPI.

¹¹⁰ Considerandos 13 y 22 de la Directiva 96/9/CE

¹¹¹ HUGENHOLTZ, *European Legislation...*, cit., p. 7.

¹¹² A falta de una normativa específica para la obra multimedia, gran parte de la doctrina ha ponderado las ventajas de calificarla como base de datos, desechando otras calificaciones, como programa de ordenador, obra audiovisual, literaria o cinematográfica. Sobre todo esto y, en especial, sobre su eventual asimilación a las bases de datos, cabe destacar, de entre la abundante bibliografía al respecto, a ESTEVE PARDO, M. A., *La obra multimedia en la legislación española*, Aranzadi, Madrid, 1997, en especial, pp. 40-45 y 148-163; STROWEL-TRIAILLE, *op. cit.*, pp. 260 y 357-359; DESURMONT, T., *L'exercice des droits en ce qui concerne les "productions multimédias"*, en "WIPO International Forum on the Exercise and Management of Copyright and Neighbouring Rights in the Face of the Challenges of Digital Technology", OMPI, MEC, SGAE, Congreso Sevilla 14-16 mayo 1997, WIPO publication N° 756(E), 1998, en especial, pp. 177-179 y 186. Tan sólo destacaré un dato de cara a una eventual normativa de la obra multimedia en el futuro: el Libro Verde de la Comisión CE sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información (COM [95] 382 final, cap. I, § 87, p. 32) destaca la importancia de la Directiva sobre bases de datos como punto de partida de cara a futuras iniciativas legislativas.

¹¹³ Así se expresa la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, haciéndose eco del considerando 20 de la Directiva.

de voces, referencias cruzadas y notas de alcance, cuando sean creación exclusiva del autor de la base de datos¹¹⁴. Por supuesto, estos sistemas de interrogación y recuperación de información no merecerán protección si son obvios, comunes o no presentan la individualidad suficiente¹¹⁵.

En cuanto a los elementos de la base de datos que quedan expresamente excluidos de la protección específica de aquella (y por tanto, de forma especial, del derecho *sui generis*) están “los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos” (art. 12.3 LPI), los cuales tienen un régimen legal específico en los arts. 10.1.i) y 95-104 LPI. Ciertamente, no será nada fácil delimitar técnicamente en muchas ocasiones cuándo se trate de un programa de ordenador y cuándo de uno de los elementos anteriormente referidos (tesaurus, etc.)¹¹⁶.

Tampoco es posible aplicar el régimen de las bases de datos a las obras audiovisuales, cinematográficas o musicales, especialmente a los CDs de música, pues además de carecer estos últimos de la originalidad necesaria en la selección o disposición y la ausencia de inversión suficiente para ser protegidos por derecho *sui generis*¹¹⁷, la “linealidad” del resto supone el incumplimiento del requisito de la accesibilidad individual a los “elementos independientes”¹¹⁸.

Por último, pueden plantear dudas las bases de datos generadas por ordenador, en las que el necesario elemento de la creación, como resultado de una actividad humana, eliminaría la protección por derecho de autor. Sin embargo, en mi opinión, podrían resultar protegidas mediante el derecho *sui generis*, siempre y cuando su producción fuese el resultado de una inversión sustancial probada¹¹⁹; a tal efecto, podrá resultar muy significativo, entre otros extremos, el valor de programa hábil para generar dichas bases, adquirido por el fabricante de estas.

2. Doble protección: relaciones entre el nuevo derecho *sui generis* y el derecho de autor

Una base de datos puede resultar protegida, en primer lugar, mediante el derecho de autor; lo protegido entonces es la estructura original de la base, en

¹¹⁴ Así, TERRADO, *op. cit.*, p. 11, que estima que podrían protegerse mediante el derecho a la integridad de la obra, con base en el art. 14.4 LPI.

¹¹⁵ *Vid.* BERGER, *op. cit.*, p. 175; cfr. también DREIER, *op. cit.*, p. 745. Sobre los peligros de la sobreprotección del *tesaurus* para la comunidad científica, me remito a las reflexiones del primer autor.

¹¹⁶ Ya se ha levantado alguna voz en favor de la aplicación del régimen de las bases de datos a las especificaciones de la interfaz de los programas de ordenador; para una argumentación en este sentido, fundada en la interpretación de las normas comunitarias de ambos productos, *vid.* LAI, *op. cit.*, pp. 34-35.

¹¹⁷ Argumentos ofrecidos por los considerandos 17 y 20 de la Directiva 96/9/CE, que son sometidos a dura crítica por KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 98.

¹¹⁸ En este sentido, STROWEL-TRIAILLE, *op. cit.*, pp. 260-261.

¹¹⁹ Más discretamente, proponen esta extensión del derecho *sui generis* LAI, *op. cit.*, p. 34 (que apunta los riesgos de la solución contraria para los buscadores de Internet), y CHALTON, *op. cit.*, pp. 280-281. En cualquier caso, se trata de una laguna de la nueva regulación. No estará de más recordar que el Dictamen del Consejo Económico y Social UE (*cit.*, apto. 3.6), respecto a la propuesta inicial de Directiva, advertía que ésta “no obliga a los Estados Miembros a proteger las bases de datos generadas por ordenador”. Sobre la diferencia entre obras asistidas por ordenador y obras generadas por ordenador puede ser interesante la consulta de la sentencia del Tribunal Superior de Australia (división de apelación) de 25 mayo 1995, caso *Payen*, en “I.I.C.”, 1997, N° 4.

cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, pero esa tutela no se extiende a estos (art. 12.1 §2 LPI). Es decir, se protege la base de datos en cuanto constituye una obra en sí misma, cuando “por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales”. Este es el criterio único para obtener el auxilio legal, sin que cuenten para nada otros, como el estético o el cualitativo¹²⁰.

En segundo lugar, la protección por derecho *sui generis* prescinde del criterio de la originalidad, que sustituye por el de la inversión. Se trata de evitar la apropiación de los resultados conseguidos mediante el esfuerzo de un fabricante. En este sentido, el art. 133.1 LPI resalta que el objeto de la protección es “la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante, ya sea con medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido”. Y el derecho que tiene el fabricante para ello consiste en la posibilidad de “prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de esta, evaluada cualitativa o cuantitativamente”, siempre que haya inversión sustancial, y también respecto a partes no sustanciales en ciertos supuestos de perjuicio injustificado al fabricante (art. 133.1 § 2 y 133.2). Además, este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual (art. 133.1 § 2).

Conviene insistir en que ninguno de los dos derechos extiende su protección, *sensu stricto*, al contenido de la base de datos, esto es, a las obras, datos y otros materiales comprendidos en ella; y esto sin perjuicio de cualquier derecho de autor u otro derecho que exista sobre el contenido (art. 12.1 § 2 y art. 133.4, inciso 2º). Es preciso matizar esta afirmación respecto al derecho *sui generis*, para entender en sus justos términos cuanto sigue. Aunque puede convertirse en un lugar común afirmar que este derecho protege el contenido (no original) de la base de datos¹²¹, lo que, a mi entender, quiere afirmarse con ello es que lo protegido es *la inversión para obtener y presentar ese contenido, pero no el contenido mismo*, pues siguiendo el principio tópico de que no se protegen las ideas mismas, sino la forma de expresarlas¹²², resultaría incorrecto conceder un derecho monopolístico sobre datos o hechos, que perjudicase la libertad de información. Lo que se impide es extraer o emplear la información contenida en una base de datos, sin consentimiento o licencia, en cuanto vulnera su rendimiento o explotación. Pero nada impide recabar la información por otros medios o fuentes y emplearla de cualquier forma¹²³, sin que el titular del derecho *sui generis*

¹²⁰ Cfr. considerando 16 de la Directiva.

¹²¹ DE ARESTI GUTIÉRREZ, *op. cit.*, p. 131; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., *Manual de Derecho informático*, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 152; DREIER, *op. cit.*, p. 744; GROVES *et al.*, *op. cit.*, p. 92; HERNÁNDEZ COLLAZOS, *op. cit.*, pp. 388 y 394; VIVANT, M., *Recueils, bases, banques de données...*, cit., p. 200; LEHMANN, *La nuova...*, cit., p. 113, quien llega a decir (a mi juicio con cierta desmesura) que “por primera vez en la historia de la tutela jurídica de la propiedad intelectual e industrial, las colecciones de datos vienen así declaradas en línea de principio protegibles en cuanto tales, y en consecuencia, como información *per se*”.

¹²² Así, art. 9.2 del Acuerdo ADPIC, y art. 2 del Tratado OMPI sobre derecho de autor de 1996. Cfr. en esta línea, WIEBE, *Rechtschutz von Datenbanken...*, cit., p. 199 y ss.

¹²³ Esta idea está en línea con el entendimiento o tesis subjetiva (y no objetiva) de la originalidad en relación con una base de datos, similar a lo ya ocurrido en otras materias abordadas por el legislador comunitario, como los programas de ordenador (Directiva 91/250/CE, art. 1.3); nada impide al creador de una base generar otra igual a la ya existente, siempre que la obtención,

pueda alegar infracción de este, ni vetar el uso de un contenido que no le pertenece. Este es el sentido real de decir que el derecho *sui generis* protege el contenido de la base; esta aseveración debe ponerse en contacto más bien con las normas de derecho de la competencia.

Por lo demás, el contenido de una base de datos puede consistir en obras, en datos y en otros materiales (grabaciones sonoras, imágenes, fotografías, gráficos, etc.). Y es posible que una base de datos sea mixta en cuanto a su contenido, en obras protegibles en sí y además en datos del dominio público¹²⁴; asimismo, una base puede estar formada por citas breves de obras, fragmentos¹²⁵ o extractos, o incluso sólo por resúmenes de obras¹²⁶, que pueden ser obras en sí y contenido principal de la base, o servir de instrumento para consultar y recuperar más fácilmente el contenido de las obras comprendidas en ella (siendo igualmente protegibles).

Además de la doble protección referida, el legislador se ha preocupado por dejar a salvo cualquier otro género de disposición legal que afecte a la estructura o al contenido de una base de datos, como las relativas al derecho de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual¹²⁷, secretos¹²⁸, protección de los datos de carácter personal¹²⁹, protección de los tesoros nacionales o

verificación o presentación del contenido se haya hecho de forma independiente; así se aclara en las notas al artículo 3 del Proyecto de Tratado OMPI sobre propiedad intelectual respecto a bases de datos (diciembre 1996, cit. *supra*, documento OMPI, N° CRNR/DC/6, nota 3.02, p. 20). También en el art. 1203, b) del Proyecto estadounidense H.R. 2652 (cit. *supra*, en su versión enmendada aprobada el 19 mayo 1998). Pone énfasis en esta idea la Sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30 octubre 1996 (cit. *supra*, "I.I.C.", 29, 1/1998, p. 110 y ss.). Desde este punto de vista, la Directiva 96/9/CE supone la consolidación de la rebaja en los niveles de originalidad exigidos para la protección de las obras o creaciones, especialmente en lo que se refiere a las nuevas tecnologías.

¹²⁴ Como ejemplo sirve el supuesto de hecho de la sentencia *Historical Research v. Cabral* (9th Circ., 5 abril 1996; *vid.* en <http://laws.findlaw.com/9th/9555419.html>), en el cual el autor de una base de datos sobre la historia de los nombres propios había compilado de muchas fuentes de investigación su explicación del origen, significado y evolución de cada nombre; cerca del 30 o 40% de las frases de la base de datos eran citas literales de fuentes de referencia; el resto eran originales. Otra persona, Cabral, adquirió de un tercero dicha base y, pese a la advertencia de que no tenía derecho a copiarla, la incorporó literalmente a su propia base de datos y vendió al menos dos copias. Los tribunales concedieron al creador de la primera base una indemnización por infracción de sus derechos de autor. Sobre estas combinaciones de elementos heterogéneos en las compilaciones, *vid.* BERCOVITZ, R., *Comentarios al art. 12 LPI*, en BERCOVITZ, R., "Comentarios a la LPI", 2ª ed., cit., p. 206 y ss.

¹²⁵ Cfr. art. 32 LPI y, en especial, su párrafo 2º (recopilaciones periódicas); *vid.* HERNANDO COLLAZOS, *op. cit.*, p. 418.

¹²⁶ Cfr. art. 11.3º LPI. Piénsese, como ejemplo, en una base de datos bibliográfica con descripción del contenido de cada libro (*abstracts*). Cfr. WIEBE, *op. cit.*, p. 199; y, sobre todo, FERNÁNDEZ MASIÁ, *La Directiva...*, cit., p. 320.

¹²⁷ A mi entender, debe comprenderse en este concepto, a falta de otra salvaguarda específica en la enumeración, también las reglas sobre responsabilidad civil; se trata de casos de ilicitud de las informaciones transmitidas, falta de su calidad que produce un daño físico o económico (v. gr.: sentencia del BGH 12 junio 1997, caso *Restaurantführer*, "G.R.U.R.", 1998, 2, pp. 167-170, sobre la responsabilidad del editor por las afirmaciones injustas en una guía de restaurantes), etc.; supuestos estos de responsabilidad civil del fabricante de la base de datos que están produciendo abundantes litigios y reflexiones en el Derecho comparado: sobre esto y sobre otras normas que afectan a las bases de datos, *vid.* HERNANDO COLLAZOS, *op. cit.*, pp. 431-437.

¹²⁸ Cfr. art. 13 Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 enero.

¹²⁹ Cfr. Ley Orgánica 5/1992, de 29 octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal.

sobre el acceso a los documentos públicos¹³⁰. Así, y por poner un solo ejemplo, ni el derecho de autor ni el *sui generis* abrigarán la designación específica de una base de datos, pero sí podrá hacerlo el Derecho relativo a marcas o las normas sobre competencia desleal, cuando su empleo suponga un comportamiento idóneo para crear confusión con un producto ajeno o sirva para aprovecharse de la reputación ajena¹³¹.

Con las premisas anteriores es posible abordar esta pregunta: ¿cómo se relacionan ambos derechos? Convendrá transcribir el art. 40 ter LPI para tener un punto de partida claro: “Lo dispuesto en los artículos del presente Libro I (derecho de autor), sobre la protección jurídica de las bases de datos, se entenderá *sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido* de cualesquiera de estas bases, tales como las relativas a otros derechos de propiedad intelectual, *derecho “sui generis”* sobre una base de datos (...)”, etcétera. Concordemente, en sede del derecho *sui generis*, el art. 133.4 LPI establece que éste “se aplicará *con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida*¹³² por el derecho de autor o por otros derechos” y esta protección “se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido”.

A la hora de relacionar ambos derechos resulta inconcluso que: (A) si la estructura de la base de datos es original, quedará protegida mediante derecho de autor, y nunca mediante el derecho *sui generis*, que no protege ni la originalidad ni la estructura. Tampoco me parece que quepan dudas sobre (B) la posibilidad de ejercitar el derecho *sui generis* en relación con el contenido de esa base de datos, original por su estructura, pero cuyo contenido, informativo, fáctico, de datos, en definitiva, no está constituido por sí de obras (originales). Aquí, el principio de cumulatividad de ambos derechos, consagrados en los citados artículos, no plantea problemas, pues los objetos son diferentes (derecho de autor = estructura original; derecho *sui generis* = contenido no original) e inintercambiables.

Ahora bien, el problema se encuentra en (C) la posibilidad de concurrencia o cumulatividad de derecho de autor y derecho *sui generis* sobre el contenido *original* (obras) de una base de datos. A mi juicio, la respuesta positiva es acorde con el fin último de este derecho (proteger la inversión) y tiene el amparo legal del que carece realmente la respuesta contraria¹³³. Basta repasar los textos lega-

¹³⁰ Enumeración contenida en los arts. 40 ter y 137 LPI.

¹³¹ Arts. 6 y 12 Ley de Competencia Desleal. Como ejemplos comparados, la sentencia OLG Hamburgo a. M. 15 julio 1996, caso *Die blauen Seiten* (sobre el peligro de confusión entre denominación “Páginas blancas” para un listado en Internet, y la marca “Páginas amarillas” del listín telefónico), y OLG Munich 30 mayo 1996, caso *Karl May-Ausgabe* (sobre el anuncio de una nueva edición histórico-crítica de un conocido trabajo editado anteriormente), ambas publicadas en “G.R.U.R.”, 1997, 1, pp. 52 y ss. y 68 y ss.

¹³² La descoordinación gramatical en cuanto al singular, pues debería decir el precepto “estén protegidos”, trae su origen en el deseo de abreviar la redacción, por lo demás algo misteriosa, del art. 7.4 de la Directiva.

¹³³ Que tiene ribetes tautológicos en su fundamentación, y no responde ni a la finalidad del nuevo derecho ni al tenor legal; pero, ciertamente, puede servir para evitar alguno de los conflictos que a continuación se detallan. Sostienen la incompatibilidad de ambos derechos en este punto DE ARESTI GUTIÉRREZ, *op. cit.*, p. 132; DREIER, *op. cit.*, p. 742; LUCAS, A., LUCAS, H. J., *Traité de la propriété littéraire & artistique*, ed. Litec, Paris, 1994, p. 124; llamo la atención sobre el hecho de que los tres trabajos son anteriores a la aprobación definitiva de la Directiva, y se basan en el primer o en el segundo proyecto. La misma idea se lee en el Dictamen del Comité Económico y Social UE, cit., apto. 1.4.

les transcritos para comprobar que ni al definir el derecho *sui generis* se matiza que el contenido de la base de datos haya de ser no-original (art. 133 LPI), ni se veta el ejercicio de ese derecho pese a que concurra, o sea posible, el ejercicio de derecho de autor sobre dicho contenido; tanto el art. 40 ter como el 133.4 LPI recalcan con claridad que el derecho *sui generis* "se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida (sic) por el derecho de autor".

Por lo tanto, puede concluirse que el principio de cumulatividad permite que el derecho de autor y el derecho *sui generis* sobre una base de datos, ya residan en la misma persona o en personas distintas, pueden ser invocados conjunta, separada o, incluso, subsidiariamente¹³⁴. Naturalmente, la coexistencia paralela de ambos derechos podrá dar lugar a conflictos, en los tres casos enunciados (A, B, C); si una base de datos está protegida por ambos derechos y cada uno pertenece a un titular distinto, bien porque es diversa la titularidad *ab origine* (autor y fabricante), bien porque la titularidad se ha transferido posteriormente (art. 133.1 *in fine*), podrán producirse fricciones en cuanto a la explotación de la base¹³⁵. La situación no se reputará tan compleja ni conflictiva si se tienen presentes otros casos de concurrencia de varios derechos sobre la misma producción, como ocurre en el fonograma de un concierto de una obra musical protegida por derecho de autor; tanto el compositor, como el artista intérprete y el fabricante del fonograma podrán tener derechos¹³⁶, y se requerirá su consentimiento para la reproducción, aunque el objeto y alcance de su derecho es distinto en cada uno¹³⁷. En las bases de datos, los derechos de cada uno, aunque distintos, comportan similares facultades de restricción de ciertos actos¹³⁸.

Para terminar con las relaciones entre ambos derechos resulta clarificador apuntar la diferencia entre los posibles titulares del derecho de autor sobre el contenido de una base de datos. Dejando aparte eventuales cesiones de explotación, pueden ser: 1º) El autor de la base de datos, original en su estructura y

¹³⁴ Cfr., parecidamente sobre la subsidiariedad cuando el mismo sujeto sea titular de ambos derechos. LEHMANN. *La nuova...* cit., p. 116; ID., *Die neue...*, p. 250. Tal como ha sido realizada la transposición en nuestro ordenamiento, no creo que pueda ponderarse la importancia de la aplicación del derecho *sui generis* cuando se produzca una de las excepciones por las que no se aplica el derecho de autor (como hace, en relación con la Directiva, WUERMEILING, *op. cit.*, p. 184), puesto que en la LPI se han hecho coincidir las excepciones a ambos derechos (cfr. arts. 34.2 y 40 bis, en relación con el art. 135.1 y 2).

¹³⁵ Así, KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 132; CHALTON, S., *Effect of E.C. Database...*, cit., pp. 281-283.

¹³⁶ Cfr. arts. 10.1 b), 105 y ss., y 120 y ss. LPI.

¹³⁷ Cfr. esta comparación en CHALTON, *op. cit.*, pp. 281-282. Este autor aun plantea un problema más, a saber: ¿podría el titular del derecho de autor de la base de datos restringir al productor de la misma la extracción o reutilización del contenido cuando esos actos implicasen reproducción temporal o permanente de toda o parte de la base de datos? Responde que la Directiva no lo soluciona y que dependerá de los derechos de usuario legítimo establecidos (art. 6 y art. 8 Directiva). En mi opinión, además de las estipulaciones contractuales, si hubiera que establecer, para este caso y otros posibles, una preferencia entre ambos derechos, quizás (y apunto mis reservas al respecto) el inciso 2º del art. 134.4 LPI permitiría sostener la prevalencia del derecho de autor, pues así se dota de sentido dicho inciso (la protección *sui generis* "se entenderá *sin perjuicio* de los derechos existentes sobre su contenido") en relación con el inciso 1º del mismo art.: el derecho *sui generis* "se aplicará *con independencia* de la posibilidad" de que el contenido de la base esté protegido por derecho de autor, salvando así una posible redundancia.

¹³⁸ *Vid. infra*, apartado VI.7.

contenido, porque no parte de obras preexistentes (no es obra derivada, art. 11). 2º) El autor de las obras contenidas en la base de datos, que cede o autoriza su reproducción en la base (que es una obra derivada); si la obra original, es transformada, adaptada o actualizada para la base de datos¹³⁹, podrán existir dos derechos de autor: sobre la obra originaria y sobre el contenido de la base.

Que el permiso de reproducción de las obras en la base tenga carácter de exclusividad o no revestirá gran importancia, pues determinará la solución del siguiente supuesto contemplado en la Directiva –que sirve como colofón a las reflexiones anteriores–: “cuando un autor o un titular de un derecho afín autorice la inclusión de determinadas obras o prestaciones suyas en una base de datos, en cumplimiento de un contrato de licencia no exclusiva, un tercero podrá explotar dichas obras o prestaciones una vez obtenida la autorización que debe dar el autor o el titular del derecho afín, *sin podersele oponer el derecho sui generis del fabricante de la base de datos, siempre que dichas obras o prestaciones no se extraigan de la base de datos ni sean reutilizadas a partir de la misma*”¹⁴⁰.

3. Naturaleza del derecho sui generis

La positivación del derecho *sui generis* contaba con la dificultad de incardinarlo entre dos polos: el Derecho de autor y el Derecho de la competencia; era preciso definir el *minus* respecto al primero y el *plus* respecto al segundo¹⁴¹ para tratar de rotular la indefinida naturaleza jurídica que se aprecia desde su misma denominación. Y precisamente entre ambos polos se sitúan también los llamados derechos afines, conexos o vecinos.

Estos constituyen un grupo heterogéneo, con pocos rasgos en común, que desde la Convención de Roma de 1961 abarca un tríplico ya clásico (derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas, y de los organismos de radiodifusión), a los que la LPI española, igual que otras, ha añadido otros tres derechos, para los productores de grabaciones audiovisuales, meras fotografías y determinadas producciones editoriales (obras inéditas en dominio público y obras no protegidas)¹⁴². Pero esta lista no es cerrada y nada impide que se puedan añadir nuevas categorías en el futuro¹⁴³. Así ha sucedido, entiendo, con el nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos. No en vano, hace algunas décadas aconteció el mismo fenómeno con las grabaciones y programas de radio, que tampoco se avenían del todo bien con el derecho de autor, pero requerían una protección “afín” a él¹⁴⁴.

¹³⁹ Cfr. art. 11, núms. 1, 2, 3 y 5, en relación con el art. 21 LPI.

¹⁴⁰ Considerando 18 Directiva 96/9/CE, que constata, así, el respeto a la libertad de los autores para permitir como deseen (en exclusiva o no, etc.) la inclusión de sus obras en una base de datos.

¹⁴¹ WEBER, *op. cit.*, p. 16.

¹⁴² Cfr. para todos estos “otros derechos de propiedad intelectual”, los arts. 105-132 LPI.

¹⁴³ BONDÍA ROMÁN, en FERNÁNDEZ TAPIA-BONDÍA, *Comentarios a la LPI*, cit., p. 396.

¹⁴⁴ No estará de más recordar que el Libro Verde de la Comisión CE sobre derecho de autor y el desafío tecnológico de 7 junio 1988 (COM [88], 172, final) aludía a ciertas similitudes entre bases de datos y fonogramas. Y que la misma indecisión y dificultad para concretar la naturaleza de los fonogramas se produjo en su día en la OM, 10 agosto 1942, sobre ellos, en cuyo preámbulo, curiosamente, podía leerse que “es para la mayoría de los tratadistas un derecho afín o conexo al que gozan los autores sobre sus obras, lo que otros llaman vagamente un *derecho sui generis* y también un derecho menor o un cuasi derecho de autor” (cursiva mía).

En mi opinión, con todos los matices que se quieran añadir, habida cuenta de la mencionada heterogeneidad del grupo, *el derecho sui generis es un tipo más dentro de los derechos conexos o afines*¹⁴⁵. Dejando aparte elementos más discutibles, los pocos rasgos comunes que ligan a estos últimos (que, a la vez, los hacen genuinos respecto a los derechos de autor)¹⁴⁶ pueden aplicarse perfectamente al nuevo derecho *sui generis* sobre bases de datos. A saber: 1º) Todos se fundan en la inversión empresarial y en la organización productiva¹⁴⁷. 2º) No suponen una creación original, una obra *sensu stricto*, sino que se caracterizan por ser prestaciones de baja creatividad. 3º) A consecuencia de los rasgos anteriores, el titular de esos derechos es el productor o fabricante, y no el autor. 4º) La base dogmática del derecho conexo es evitar que alguien se aproveche del esfuerzo ajeno¹⁴⁸. 5º) El núcleo de la protección es, en definitiva, evitar la copia no autorizada de la producción ajena¹⁴⁹ y su uso in consentido. Se trata igualmente de un derecho de exclusiva¹⁵⁰ que atribuye la explotación de la base de datos al fabricante; en el bien entendido que esa explotación económica fruto de una inversión antecedente es el objeto del derecho y no una exclusiva o monopolio sobre el contenido mismo de la base (que podrá estar protegido por derechos de autor o ser información de dominio público)¹⁵¹. Por todo ello, la ubicación siste-

¹⁴⁵ Este es también el parecer de la mayoría de la doctrina que se ha pronunciado al respecto: BERCOVITZ, R., *Bases de datos*, cit., p. 19; ID., en BERCOVITZ, R., *Comentarios a la LPI*, cit., 2º ed., p. 211; BERCOVITZ, A., *Riesgos...*, cit., p. 75; ESTEVE PARDO, *op. cit.*, p. 160; KAPPES, *Die EG-Datenbank...*, cit., p. 673; KÉRÉVER, *op. cit.*, pp. 74 y 82-83; KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 96; LUCAS-LUCAS, *op. cit.*, p. 123; WEBER, *op. cit.*, pp. 16 y ss. y 30. También queda reflejado en el citado Informe de la U.S. Copyright Office, p. 46. En contra de su naturaleza de derecho afín, DE ARESTI GUITÉRREZ, *op. cit.*, p. 136 y, especialmente, GARRIGUES, C., *op. cit.*, p. 3 y ss., *passim*, cuya tesis es que las bases de datos deberían haber sido protegidas por un auténtico derecho afín, y no por este derecho *sui generis*. Para una exposición que rebate los argumentos (a mi juicio, poco convincentes) de GARRIGUES, *vid.* SPOLIDORO, M. S., *Il contenuto del diritto connesso sulle banche di dati*, "A.I.D.A.", 1997, VI, pp. 45-63, en especial, p. 46 (si bien este autor, pese al título de su artículo, se muestra algo ecléctico en cuanto a la identificación plena con los derechos conexos; *cfr.* pp. 47-48).

¹⁴⁶ Contrástese este aserto con lo que luego se dice en el apartado VI.10, donde pueden verse más detalladas las diferencias entre el derecho afín (como es el *sui generis*) y el derecho de autor. Sobre las objeciones planteables a su clasificación entre los derechos afines (que éstos son auxiliares de la creación literaria, artística o científica, y que es diferente el plazo entre los derechos afines y el derecho *sui generis*), véase la argumentación que ofrezco en mi trabajo *El nuevo derecho "sui generis" sobre las bases de datos*, citado con anterioridad.

¹⁴⁷ GARRIGUES, C., *op. cit.*, p. 4; KAPPES, *Die EG-Datenbank...*, cit., p. 673; WEBER, *op. cit.*, p. 30.

¹⁴⁸ WEBER, *op. cit.*, p. 16. *Vid. infra*.

¹⁴⁹ GARRIGUES, *ibidem*.

¹⁵⁰ BERCOVITZ, R., en ID., *Comentarios a la LPI*, cit., 2º ed., p. 211; FERNÁNDEZ MASÍÁ, *op. cit.*, p. 318; HUGENHOLTZ, *European Legislation...*, cit., p. 9; KAPPES, *Die EG-Datenbank...*, cit., p. 665; KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 114; LEHMANN, *La nuova...*, cit., p. 115; REICHMANN, *op. cit.*, p. 229 (que reconoce esa calificación y crítica su oportunidad); SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 46. En contra, *cfr.* DE ARESTI, *op. cit.*, pp. 131 y 136. Para una crítica de fondo de la concesión de derechos de exclusiva mediante derechos conexos y la lógica monopolística que alumbra este proceder, *vid.* PORTELLANO DÍEZ, *op. cit.*, pp. 120 y ss. y 156 y ss.; *cfr.* también algún reproche, en relación con los derechos afines en general en BAYLÓS CORROZA, *op. cit.*, p. 645, n. 952.

¹⁵¹ En cualquier caso, su calificación como derecho afín puede suponer un primer paso importante en la búsqueda de su cobertura internacional, habida cuenta que por ahora no ha sido incluido en ningún tratado o convenio internacional, como, en cambio, sí lo han sido los derechos conexos (tratado de Roma, art. 2.3; Acuerdo ADPICs, art. 14). Con las debidas precauciones y precisiones, en el futuro acaso sea posible modificar esos convenios para incluir también el nuevo derecho *sui generis*, aunque hoy en día existen aún demasiadas divergencias nacionales para poder conseguirlo.

mática elegida por el legislador español es la idónea, tras el resto de los preceptos consagrados por la LPI a los derechos afines¹⁵².

Pero además, cabe cuestionarse si el derecho *sui generis* forma parte de las normas propias del Derecho de la competencia. Tradicionalmente la mayoría de los derechos vecinos comenzaron siendo considerados por la jurisprudencia comparada como supuestos de imitación desleal, ante el silencio de la legislación especial de propiedad intelectual; posteriormente el legislador acabó tipificándolos como derechos vecinos¹⁵³. En Derecho español, esta protección, respecto a las bases de datos, antes de la nueva Ley 5/98, podía fundamentarse en el art. 11.2 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, a cuyo tenor, y tras declarar el principio de libre imitabilidad, salvo que existan derechos de exclusiva, "no obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando (...) comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno". Como se ve, esta norma casa bien con el fundamento de los derechos afines y, en concreto, del derecho *sui generis*, por contraste con el derecho de autor, que no valora parámetros de esfuerzo, inversión, mérito u otros distintos de la originalidad de la obra.

Pero esta referencia positiva de la Ley de Competencia Desleal, amén de ser casi única en el entorno comparado (excepción hecha de Suiza)¹⁵⁴, podía resultar insuficiente para una defensa sólida de la inversión en bases de datos¹⁵⁵. De ahí el replanteamiento de los trabajos comunitarios que, de una perspectiva estrictamente competencial de la propuesta inicial de Directiva, pasasen a un esquema más evolucionado, con el *plus* antes mentado respecto a las normas de competencia desleal: se trataba de armonizar y de evitar la inseguridad e insuficiencia de estas reglas. Por ello, el nuevo derecho *sui generis* guarda un enorme parecido con la normativa sobre Derecho de la competencia¹⁵⁶ (y con la doctrina de la *misappropriation* norteamericana), pero varias razones lo diferencian de ella": 1ª) La principal es que este derecho específico de impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas se refiere a los actos de cualquier usuario que excedan de sus derechos legítimos y perjudiquen sustancialmente la inversión. Por lo tanto, *afecta no sólo a los competidores, sino a cualquier usuario* que con sus actos perjudiquen dicha inversión¹⁵⁷. No se ciñe sólo a la fabricación de un pro-

¹⁵² Si bien no está al abrigo de toda crítica la técnica empleada, al destacar innecesariamente en la rúbrica del Libro II LPI, como cosas diferentes, "De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección *sui generis* de las bases de datos". Tras el § 87 LPI alemana se lee: "Sechster Abschnitt. Schutz des Datenbankherstellers"; la rúbrica del § 87 b es "Rechte des Datenbankherstellers".

¹⁵³ Por todos, PORTELLANO DÍEZ, *op. cit.*, p. 156 y ss.

¹⁵⁴ Art. 5 c) de la Ley suiza de Competencia Desleal; para un estudio de esta norma aplicada a la protección de las bases de datos, *vid.* WEBER, *op. cit.*, pp. 18-26. Esta regla no consta de *lege lata* en otros ordenamientos, pero tiene claros reflejos en la jurisprudencia y la doctrina de países como Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos (sobre esto, PORTELLANO DÍEZ, *op. cit.*, pp. 58 y ss. y 113, n. 168). Para un análisis del art. 11.2 LCD española, además de esta última obra, puede verse, entre otros, BOETT. E., *Los actos de imitación servil en la Ley de competencia desleal*, "Revista de Derecho Mercantil", 1994, pp. 505-572.

¹⁵⁵ BERCOVITZ. R., en *Id.*, *Comentarios a la LPI*, cit., 2ª ed., p. 211; y, especialmente, STROWEL-TRIAILLÉ, *op. cit.*, p. 251, con algún ejemplo jurisprudencial.

¹⁵⁶ BOUZA LÓPEZ, *La posición...*, cit., p. 977; KAPPES, *op. ult. cit.*, p. 665; LEHMANN, *La nuova...*, cit., p. 114.

¹⁵⁷ Así se pronuncia expresamente el considerando 42 de la Directiva y se deduce con igual claridad de los artículos 133 y ss. LPI. Ponen énfasis en este rasgo diferencial respecto a las

ducto competidor parásito sino también a otros actos no autorizados de usuarios que no buscan la reintroducción lucrativa de la base en el mercado. 2ª) Las normas de competencia desleal no confieren un derecho exclusivo y transferible, a diferencia de lo que ocurre con el derecho *sui generis*¹⁵⁸. 3ª) En esta línea, el Derecho de competencia sólo opera cuando el acto dañoso ya ha tenido lugar, *a posteriori*, respecto a actividades realizadas y probadas, en tanto que el nuevo derecho reviste caracteres también preventivos y acoge pretensiones potenciales de responsabilidad¹⁵⁹.

En definitiva, no se trata, *sensu stricto*, de una norma de Derecho de la competencia. Ahora bien, para fomentar la competencia entre proveedores de productos y servicios en el mercado de la información, el derecho *sui generis* no deberá ejercitarse de forma que facilite abusos de posición dominante, por lo que se entiende que su aplicación será sin perjuicio de las normas de competencia, tanto comunitarias como nacionales¹⁶⁰; y aquí cobra toda su trascendencia el caso “*Magill*” del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de abril de 1995, citado *supra*. Aunque ni la Directiva ni la Ley española han acogido finalmente el sistema de licencias obligatorias que preconiza esta sentencia, no cabe duda de que su doctrina será importante para evitar el abuso del derecho *sui generis*; en particular, en relación con el delicado problema de los datos que sólo pueden ser obtenidos de una sola fuente y, de forma señalada, la información contenida o suministrada por entidades públicas o empresas concesionarias de servicios públicos, con sus exclusivas bases de datos (meteorológicos, estadísticos, etc.)¹⁶¹.

4. Derecho a prohibir la extracción y/o reutilización

El titular del derecho *sui generis* sobre una base de datos puede, según establece el art. 133 LPI, “prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente”, siempre que la base cumpla el requisito *sine qua non* de la inversión sustancial. En verdad, estas dos nuevas categorías se corresponden casi exacta-

normas de competencia desleal BALLARINO, *Banche dati...*, cit., pp. 192-193; DREIER, *op. cit.*, pp. 742 y 746; WIEBE, *op. cit.*, p. 202; WUERMELING, *op. cit.*, p. 184. A modo de ejemplo, atentaría tanto al derecho *sui generis* la copia servil de la base de jurisprudencia de Aranzadi (etc.) que se revende a menor precio, como la introducción en Internet de la misma, de forma gratuita, por un abogado que tuviese licencia para usarla, o que regala copias a múltiples colegas.

¹⁵⁸ Así lo puso de manifiesto la Comisión UE a través de su delegación en julio de 1997 en su intervención en las reuniones de la OMPI para elaborar un tratado internacional sobre la protección de las bases de datos; *vid.* en Informe de la U.S. Copyright Office, cit., p. 45, con cita de algunos trabajos donde se explica los motivos de la Comisión para abandonar la perspectiva de la competencia desleal. En la misma idea, WEBER, *op. cit.*, p. 17. Es el paso, mencionado *supra*, de un derecho sobre la competencia a un derecho de propiedad (intelectual).

¹⁵⁹ Además de las obras citadas en la nota anterior, BALLARINO, *op. cit.*, p. 192.

¹⁶⁰ Considerando 47 de la Directiva 96/9/CE. Cfr. art. 137 LPI.

¹⁶¹ Pero no cabe desconocer los efectos negativos de un generalizado sistema de licencias, caso de imponerse por vía jurisprudencial, pues los fabricantes de bases de datos verían así limitadas las expectativas de la plasmación legal que la protección *sui generis* les dispensa. Y, desde otro punto de vista, los competidores que consigan dichas licencias también podrán gozar del derecho *sui generis* sobre sus bases de datos, todo lo cual, además de producir vacilaciones en el principio de libertad de información, puede llegar a encarecer los precios de las bases de datos (cfr. KAPPEL, *op. ult. cit.*, pp. 671 y 675). Difícil equilibrio.

mente con dos tradicionales prerrogativas propias del derecho de autor: el derecho de "extracción" es paralelo al derecho de reproducción (art. 18 LPI) y el derecho de "reutilización", un trasunto del derecho de comunicación pública (art. 20 LPI)¹⁶².

El art. 133.3.b) define la extracción como "la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice". Se trata, por tanto, de sacar físicamente la información o materiales sustanciales, fuera de la base de datos y fijarlos en otro soporte, incluso de forma temporal. Parece, en principio, que la simple lectura no quedaría incluida en este concepto¹⁶³; el término clave en la definición es "transferencia". Así, en las bases de datos electrónicas, accesibles por ordenador, supondría extracción todo tipo de copias en disquetes, CD-ROMs u otros medios; el acto de "descargar" (*download*) la base de datos accesible en línea en el propio ordenador, incluyendo la memorización (aun transitoria) en el disco duro del ordenador¹⁶⁴; y también su impresión en papel. Respecto a las bases de datos en soporte papel, supondría extracción el empleo del escáner, la fotocopia o cualquier otro medio electromagnético de reproducción.

Todas estas extracciones vulnerarán el derecho *sui generis* cuando provengan de usuarios ilegítimos, no autorizados. Pero en bastantes casos podrán infringir también ese derecho cuando se realicen por usuarios legítimos que se excedan en sus derechos, tal como quedaron delimitados contractualmente¹⁶⁵. Tal podrá ser el caso de la prohibición de realizar copias, ni siquiera copias de seguridad, para evitar que las usen personas no autorizadas¹⁶⁶, o incluso, sin efectuar copias, el permitir el usuario legítimo a terceros no autorizados el acceso a la base mediante la cesión del uso de claves, sistemas de descodificación o desenscriptación u otros mecanismos. Lo cual nos sitúa prácticamente en la prohibición de reutilización.

La "reutilización" se define en el art. 133.3.c) como "toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta¹⁶⁷ u otra transferencia de su propiedad, o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas". Los amplios términos de esta norma pueden suponer importantes res-

¹⁶² En este sentido, KOUMANTOS (*op. cit.*, p. 120), que supone que el cambio de denominación de derechos idénticos es para evitar cualquier comparación entre derecho de autor y *sui generis*. Apuntan la similitud también KAPPES (*op. cit.*, pp. 668-669) y STROWEL-TRIAILLE (*op. cit.*, pp. 277-278, matizando las posibles divergencias).

¹⁶³ Cfr. STROWEL-TRIAILLE, *op. cit.*, p. 277. El considerando 44 de la Directiva sólo estima sujeto a autorización el acto de visualizar en pantalla el contenido de una base si requiere transferencia a otro soporte.

¹⁶⁴ Así lo estima también CHALTON, *op. cit.*, pp. 282-283 y 287.

¹⁶⁵ Pero cfr. art. 134, en especial, N° 2.c) LPI; *vid. infra*, lo que se dice en apartado VI.7.

¹⁶⁶ Cláusula que parece válida por una interpretación *a contrario* del art. 135.1.a) LPI. Cfr. el distinto régimen de las copias de seguridad en los programas de ordenador del art. 100.2 LPI. Cfr. BOUZA LÓPEZ, *La protección...*, cit., p. 1078.

¹⁶⁷ A esta forma de reutilización se aplica el art. 19.2 LPI, que ya regulaba antes de la Directiva 96/9/CE el sistema de agotamiento en caso de primera venta en el territorio de la Unión Europea. Como explica con acierto la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, el agotamiento no se plantea en el caso de bases de datos en línea, que entran en el marco de la prestación de servicios; cada prestación en línea es un acto que requerirá autorización.

tricciones. Aquí, el centro de gravedad radica en la puesta a disposición del público, por cualquier medio. A diferencia de la extracción, la reutilización afecta esencialmente a actos de carácter comercial¹⁶⁸, como demuestra la alusión a la venta o alquiler, pero nada obsta a que la reutilización prohibida se propicie gratuitamente (cesión a título lucrativo, donación, comodato), siempre que esos actos supongan un perjuicio a los intereses legítimos del fabricante que realizó la inversión sustancial. En este sentido, conviene no olvidar que los actos contrarios al derecho *sui generis* pueden ser realizados tanto por un competidor como por un usuario¹⁶⁹.

En este entendimiento, parece sostenible defender que la protección *sui generis* y la prohibición de extracción/reutilización se extienden no sólo a las bases de datos ya puestas a disposición del público, comercializadas, sino también a aquéllas de uso interno de una persona o entidad, siempre que reúnan el requisito de la inversión sustancial¹⁷⁰.

No deja de ser sorprendente que el legislador español no haya transpuesto el inciso final de la Directiva al definir los conceptos de extracción y reutilización, en el sentido de no constituir uno de estos actos "el préstamo público" (art. 7.2 *in fine*). Ninguna explicación ofrece el legislador en la Exposición de Motivos de la Ley ni fue debatido en los trabajos prelegislativos. Teniendo en cuenta la importancia de esta excepción (que no queda al arbitrio de los Estados Miembros) y de las diferencias del derecho *sui generis* con el derecho de autor¹⁷¹ (que

¹⁶⁸ GASTER, *La nouvelle directive...*, cit., p. 190; STROWEL-TRIALLE, *op. cit.*, p. 278.

¹⁶⁹ Basta recordar aquí el ejemplo que ponía antes del abogado o el profesor que introducen una base de datos ajena, comercializada, en Internet, o que la distribuyen gratis en línea, o mediante conexiones de ordenador a ordenador (FTP, documentos adjuntos por correo electrónico, etc.) entre sus colegas.

¹⁷⁰ Supongamos que en una Facultad de Derecho un departamento elabora una completa base de datos jurisprudencial estructurada temáticamente y con breves comentarios, pero no la publica ni distribuye, sino que sólo la emplean sus miembros; o una base de productos farmacéuticos genéricos, con descripción completa de componentes y efectos en un departamento de una Facultad de Farmacia. Naturalmente, en ambos casos hay una inversión sustancial. "ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza" (art. 133.1 LPI). Si se produjese una extracción o reutilización no autorizada, amén de la eventual aplicación, en su caso, del art. 13 de la Ley de Competencia Desleal, podría aplicarse la nueva protección *sui generis* de la LPI; en cambio, puede que no recibiese protección por derecho de autor, tanto por sus intrínsecas características (información pública, estructura no original, etc.), como, en lo que ahora interesa, de cara a su explotación, por no ser una obra publicada ni divulgada (cfr. arts. 1. 4 y 10.1 LPI). Como ejemplo sirva el curioso supuesto de la sentencia OLG Zweibrücken de 21 febrero 1997, caso *Jüdische Friedhöfe* ("G.R.U.R.", 1997. 5, pp. 363-364), en la que se sentó que la reunión científica de una concepción determinante y su elaboración en textos es protegible por derecho de autor; en una base de datos sobre conocimientos culturales históricos, la conservación de una obra escrita en un archivo, que sólo a solicitud, justificando un interés especial, resulta accesible, no representa ninguna publicación; señala el tribunal que citar un trabajo no publicado o no público no supone ninguna difusión o publicación no autorizada.

Como refuerzo a la idea que doy en texto, puede citarse el art. 1.2 del proyecto de Tratado OMPI sobre protección de las bases de datos (diciembre 1996): "*La protección legal establecida en este Tratado se extiende a una base de datos con independencia de la forma o medio en que la base de datos esté expresada, y con independencia de que la base de datos esté o no puesta a disposición del público*". El argumento *a contrario* que parece deducirse de las palabras iniciales de los arts. 134, 135 y 136.2 LPI ("sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público"), me parece fácilmente contornable en una interpretación racional de estas normas.

¹⁷¹ Cfr. art. 19 LPI, en especial, el N° 4º, en relación con el art. 37 LPI. Con la omisión que comento, el eventual préstamo de bases de datos (o de algunas obras multimedia) por bibliotecas públicas entraña hoy cierta inseguridad jurídica.

conducen al legislador a reformar la LPI respecto al primero sólo en lo que constituyan novedades, pero el segundo es absolutamente novedoso en todos sus extremos) *deja perplejo que la omisión quede inexplicada*¹⁷².

Por lo demás, la prohibición de extracción/reutilización se limita a la totalidad o a una *parte sustancial* del contenido de la base de datos, "evaluada cualitativa o cuantitativamente". Por supuesto, este concepto habrá de examinarse caso por caso¹⁷³ y podrá dar lugar a problemas de determinación. Las partes no sustanciales, en consecuencia, quedan fuera del amparo *sui generis*, para respetar el derecho fundamental a la libertad de información, y podrán extraerse, transmitirse en línea, etc.: pero el legislador ha establecido que también estos actos, respecto a partes no sustanciales, estarán prohibidos cuando impliquen "extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas (...) que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base".

Por último, resta un aspecto práctico de capital importancia para la efectividad de estos derechos a *vetar extracciones/reutilizaciones*, que su titular puede tolerar a cambio de remuneraciones o compensaciones. Me refiero a los métodos técnicos que sirven para facilitar la prueba posterior ante un tribunal de que la copia o el acto no autorizado se ha producido en relación con la propia base de datos, pues, de no existir estas pruebas, el infractor podrá limitarse a alegar que consiguió la información por sus propios medios, sin recurrir a dicha base. Una primera solución, económica y eficaz, es situar errores y omisiones deliberadas en la base de datos, de forma que si alguien hace una copia de ésta, la reproducción de los mismos errores resulte delatora de la fuente. Es lo que se conoce como sembrar "semillas" (*seeds*) en la base de datos, o "sazonarla" (*salt*). Es, por ejemplo, la forma en que quedó probado en el citado caso *Feist* que su competidor había copiado la base de datos, al repetir cuatro listados ficticios de teléfonos colocados por el fabricante¹⁷⁴.

¹⁷² Y ello al margen de la posible crítica de la excepción misma; para una tal crítica, KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 122.

¹⁷³ Recuérdese, como ejemplo, el caso *Historical Research v. Cabral* (9th Cir., 5 abril 1996, citado con anterioridad, en que más del 30% de los datos estaban tomados de otras fuentes. O, más claramente, el caso *Weight Watchers Programs*, sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30 octubre 1996, citado *supra*, en el cual se estimó infracción del *copyright* por aprovecharse del esfuerzo ajeno en unas guías, programas o dietarios para adelgazar que tomaban casi literalmente las recetas, la forma de preparación, los días de la semana para cada plato, de otros dietarios que, por la forma de expresar todas esas cuestiones, revestían carácter original. Según el tribunal, existen límites al uso que puede hacer de una compilación anterior el autor de una compilación posterior; no es legítimo usar el mismo orden con ligeras variaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo, y faltando el necesario trabajo independiente; según el tribunal, "it is trite law to say there need not be a 100% similarity between the two works to constitute an infringement. Exact reproduction need not be shown. Something less will suffice. The making of changes to an original work, otherwise copied in full so as to disguise the copying, may not avail the copier" (*loc. cit.*, p. 110).

¹⁷⁴ Sobre este método, *vid.* LOSEY, *op. cit.*, pp. 7-9. De los varios ejemplos de la jurisprudencia estadounidense que colaciona este autor cabe destacar la sentencia *Rockford Map Pub. v. Dir. Service Co. of Colorado*, 768 F. 2d 145, 147 (7th Cir. 1985), en la que sirvieron de prueba las iniciales intercaladas en los nombres de un mapa, que cuando se leían de arriba a abajo resultaba el nombre de la compañía que fabricaba los mapas. Similarmente, por copiar información falsa entreverada, *Financial Information v. Moody's Investors Service*, 808 F. 2d 204 (2d Cir., 1986), o *Southwestern Bell Media v. Trans World Pub., Inc.*, 670 F. Supp. 899 (D.C. Kan. 1987), en que 29 de 32 errores no intencionados contenidos en una guía telefónica se repetían en otra. En esta línea, sentencia del BGH alemán *Informationsdienst* de 1988 ("G.R.U.R.", 1988, p. 308). Al mismo fin

Este sistema sirve tanto para las bases de datos manuales como para las informáticas. En estas, existen además otras posibilidades de prueba, como el código informático o de programación para la memorización de un programa, que será copiado también si se copia el programa, es decir, el estilo de escritura del programador, añadiendo líneas innecesarias, códigos o mensajes encriptados, difíciles de detectar, será una buena prueba¹⁷⁵. De hecho, la tecnología ha desarrollado hoy ya la posibilidad de constatar electrónicamente la extracción sustancial de datos mediante una suerte de “etiquetas” ocultas (*tags*) o sellos electrónicos criados, capaces de identificar la fuente de los datos a los que se ha accedido sin autorización¹⁷⁶. Por añadidura, hoy existen diversas técnicas no tanto para preconstituir pruebas de la extracción, sino para evitar la extracción misma, como la necesaria identificación mediante claves para acceder a una base en línea, las múltiples posibilidades de la encriptación, codificación o cifrado¹⁷⁷, estenografía y autenticación de información real mezclada con datos ilegibles (sistema *chaffing and winnowing*), etc., que constituyen un complemento idóneo para la protección legal.

5. Beneficiarios

El art. 133 LPI se muestra claro al establecer que el titular del derecho *sui generis* es el “fabricante” de la base de datos, que define como “la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido”; y en otros incisos de ese largo artículo, recalca la ligazón entre fabricante e “inversión sustancial”. Por lo tanto, su titular es el responsable de la organización y la inversión que dan lugar al producto final, igual que ocurre con

pueden atender las faltas gramaticales de un folleto (*vid.* el ejemplo en un caso judicial español en PORTELLANO, *op. cit.*, p. 128-133), o el intercalar iniciales falsas en los nombres de abonados en una guía telefónica. En cambio, véase la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 13 septiembre 1995, 4ª cámara (en “R.I.D.A.”, 168, abril 1996, pp. 287-292), en la que se juzgaba la copia servil de una guía de formalidades administrativas, que no fue apreciada, pese a la identidad de muchos temas y la reproducción de dos errores contenidos en las informaciones, pues el tribunal entendió que había muchas diferencias entre ambas guías en cuanto a temas, clasificación, estructura, etc. Sobre estas formas de “sazonar” la base de datos, téngase en cuenta que incluso el método puede no ser deliberado, pues en una base de datos extensa, los errores existirán accidentalmente y, en algunos casos, si son de mínima importancia, puede ser útil detectarlos y no corregirlos, si no van en detrimento del producto final.

¹⁷⁵ *Vid.* LOSEY, *op. cit.*, p. 8; explica que el “pirata” podrá evitar las “firmas del programador” si tiene la base impresa y después reentra los datos en su propio programa y base de datos; pero si toma el atajo de copiar la base de datos informática directamente, caerá en la celada. La situación será aún más fácil de probar en el caso de las bases de datos que se venden con un programa informático *ad hoc* para ver y manipular los datos, en que puede “sazonarse” tanto la base como el programa.

¹⁷⁶ *Vid.* REICHMANN, *op. cit.*, p. 228.

¹⁷⁷ Sobre la criptografía informática, *vid.* WAND, P., *Kryptologie – Verschlüsselungen und Urheber- und Wettbewerbsrecht (Technische Identifizierungs- und Schutzsysteme – Urheber- und Wettbewerbsrecht)*, en LEHMANN, M. (coord.), “Internet- und Multimediarecht (Cyberlaw)”, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 1997, pp. 35-56; abundante información al respecto, en español, puede recabarse en el servidor <http://www.kriptopolis.com>. *Vid.* también, sobre sistemas de seguridad, OMAN, R., *Technological means of protection and rights management information (from scourge to saviour: how digital technology will save authorship in the age of the Internet)*, en “WIPO International Forum...”, *cit.*, Sevilla 14-16 mayo 1997, pp. 207-225.

los productores de discos o películas, editores de libros, etc. Quedan excluidas de este derecho otras personas, de las muchas que intervienen en los diversos aspectos de la generación de una base de datos, como todo tipo de subcontratistas¹⁷⁸, o los distribuidores¹⁷⁹; aunque siempre debe tenerse presente que el derecho del fabricante puede transferirse o cederse (art. 133.1 *in fine*). La definición legal no toma en consideración la posibilidad de que, en lugar de ser una persona la que tome la iniciativa y asuma el riesgo, sean dos personas las que se hagan cargo, cada una, de esas funciones, es decir, una que tome la iniciativa y la organización de la producción y la otra asuma la inversión económica¹⁸⁰; esta situación, sin embargo, vendrá resuelta en la mayoría de los casos por previsiones contractuales.

El fabricante puede ser tanto una persona física como jurídica, y esto, a falta de disposición en contrario, comprende también a los entes y órganos públicos y a las empresas públicas o privadas en régimen de concesión exclusiva. El único límite respecto a estos beneficiarios de la protección está, a mi juicio, en la ilicitud de emplear este derecho para asentar posiciones monopolísticas sobre la información, cuando esas bases de datos sean la única fuente de los mismos¹⁸¹; se tratará de abusos de posición dominante, reprimibles mediante las normas de Derecho de la competencia.

Al ser el derecho *sui generis* un recurso legal nuevo, no recogido en los convenios y acuerdos internacionales existentes, la Directiva y, al incorporarla, la LPI española (art. 164) han establecido unas normas de Derecho Internacional Privado en relación con los beneficiarios, fundadas en el principio de reciprocidad, a las que ya se hizo mención antes¹⁸².

6. *La inversión sustancial como objeto y requisito de la protección*

A modo de envés de la originalidad, la inversión se ha erigido en la condición necesaria para proteger mediante derecho *sui generis* las bases de datos; siendo así que, *sensu stricto*, la inversión, el esfuerzo u otros criterios similares

¹⁷⁸ HUGENHOLTZ, *European Legislation...*, cit., p. 9.

¹⁷⁹ Acerca de las diferentes personas que intervienen en la producción de una base de datos y sus funciones y relaciones, *vid.* DAVARA RODRÍGUEZ, *op. cit.*, p. 136 y ss. No tienen lugar aquí las cuestiones referentes a las relaciones empresario/autor asalariado propias del derecho de autor (*cfr.* art. 51 LPI).

¹⁸⁰ LAI, *op. cit.*, p. 34, n. 33.

¹⁸¹ Recuérdense la utilidad para estos casos del sistema de licencias obligatorias, tal como lo ha perfilado la sentencia del TJCE del caso *Magill* y, en su día, la propuesta inicial de Directiva (*vid. supra*. *Cfr.* Disposición Final 3ª de la Directiva 96/9/CE). El proyecto de Tratado OMPI sobre la protección de las bases de datos deja al arbitrio de los legisladores nacionales la regulación del régimen de las bases de datos realizadas por organismos gubernamentales y sus agentes. Para BOUZA LÓPEZ (*La protección...* cit., p. 1078) es aconsejable la misma protección que para las hechas por empresas privadas y "sólo en el supuesto de que el organismo estatal renuncie a sus derechos serán permisibles los actos de extracción y de utilización". Un examen de la jurisprudencia francesa y belga en este punto (datos meteorológicos y guías telefónicas) puede verse en STROWEL-TRAILLE, *op. cit.*, pp. 314-321; *cfr.* también HERNANDO COLLAZOS, *op. cit.*, p. 397, n. 134. De gran interés, la sentencia del Consejo de Estado francés de 10 julio 1996 ("R.I.D.A."), 170, octubre 1996, pp. 206-249, con nota de A. KÉRÉVER).

¹⁸² *Vid.* apartado V. Respecto a este tema, *vid.* BALLARINO, *Banche dati, diritto internazionale privato e trattamento dello straniero*, cit., pp. 189-203.

nada aportan o significan para el derecho de autor¹⁸³, lo cual refleja el dispar planteamiento de ambos derechos.

La "inversión sustancial", amén de "objeto de protección", como gusta de resaltar el título del art. 133 LPI, es el requisito para concederla; precisamente el adjetivo "sustancial", recalcitrantemente subrayado en estos artículos, y que ya ha sido objeto de fuertes críticas en relación con la Directiva por su vaguedad¹⁸⁴, es la pieza clave para evitar la protección de bagatelas y, en este línea de pensamiento, me parece prudente recomendar una interpretación rigurosa de dicho adjetivo, para no extenderla a cualquier producto ínfimo. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, cuya mayor precisión, ciertamente, no era fácil; el art. 133.I trata de afinar su contenido al señalar de la inversión sustancial que es "evaluada cualitativa o cuantitativamente, que [la] realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido"¹⁸⁵. En consecuencia, no se reconduce a una noción puramente económica o crematística, sino que abarca más campos, que hacen que la inversión pueda ser "cualitativa o cuantitativa"¹⁸⁶. Así, por ejemplo, constituirá una inversión cualitativa el empleo de la autoridad y pericia de un profesional sobre los asuntos de la base de datos, como un eminente historiador para una base de tal temática, o un filólogo especializado para confeccionar las voces de un diccionario. Aunque la mayoría de las bases de datos, ciertamente, serán consecuencia de una inversión cuantitativa de signo financiero.

Será la jurisprudencia, en definitiva, la que irá desarrollando, caso por caso¹⁸⁷, el concepto de "inversión sustancial", en una labor compleja que pueda ofrecer nuevas guías.

¹⁸³ BERCOVITZ, R., en ID., *Comentarios a la LPI*, cit., 2ª ed., p. 169, quien, no obstante, apunta que en algún caso pueden suministrar algún indicio.

¹⁸⁴ Dado que la crítica es tan extendida, baste citar dos ejemplos especialmente combativos: KOUMANTOS, *op. cit.*, pp. 116-118; REICHMANN, *op. cit.*, p. 235.

¹⁸⁵ Podría pensarse, sólo en relación con los competidores del fabricante de la base de datos, que el requisito de la "inversión sustancial" lleva implícito otro, enfocado desde el punto de vista del imitador, en el sentido de haber conseguido un notable ahorro de costes con la extracción y/o reutilización del contenido de la base de datos ajena.

¹⁸⁶ Este mismo sintagma se ha introducido recientemente (19 mayo 1998) en el Proyecto EE.UU. sobre protección de las colecciones de información, pues no figuraba en el proyecto inicial.

¹⁸⁷ Dos ejemplos de la jurisprudencia alemana (que tomo de WIEBE, *op. cit.*, p. 200) pueden concretar este concepto. En la sentencia *Anwaltsschriftsatz* del Tribunal Federal alemán de 1986 (BGH "G.R.U.R." 1986, p. 739 y ss.), el demandante, para confeccionar un libro de formularios para demandas y alegaciones de letrados de 122 páginas, había trabajado sobre unas 10.000 páginas de actos o expedientes de investigación e instrucción y sumarios propios (recibió protección por derecho de autor en virtud de la forma de expresar los materiales). En otra sentencia del BGH, *Informationsdienst* ("G.R.U.R.", 1988, p. 308 y ss.), el demandante ofrecía un folleto semanal de información para el mercado de la construcción, con más de 8.000 informaciones sobre planes urbanísticos, decisiones ministeriales, competencia, materiales, etc; conseguía esos datos a través de arquitectos, periódicos y, sobre todo, el 92% mediante contactos con constructores, delineantes y otros miembros del gremio; 41 redactores procesaban esa información y ello suponía a la empresa un gasto de 100.000 marcos mensuales. Otra empresa tomó toda esta información elaborada de su folleto y, sin desarrollarla nada, la difundió en una publicación propia. El demandante fue protegido mediante normas de Derecho de la Competencia (art. 1 UWG).

7. *Derechos y obligaciones del usuario legítimo*

Uno de los puntos más delicados que plantea el derecho *sui generis* a la hora de su formulación legal es encontrar el equilibrio entre los distintos intereses contrapuestos. El art. 134 LPI traza el esquema mínimo de derechos de los usuarios legítimos y límites a su ejercicio, ambos inderogables, en una suerte de reglas de orden público que no toleran modificación contractual¹⁸⁸. Estas reglas se consagran no sólo en beneficio de los usuarios de la base de datos, por un lado, y de los fabricantes, por otro, sino también para respetar los derechos de otras personas en relación con los materiales contenidos en la base de datos. Así, en relación con cada uno de estos sujetos tenemos los siguientes derechos y obligaciones de *ius cogens*:

- Es derecho fundamental del usuario legítimo (el que obtiene permiso para usar la base de datos) la extracción y/o reutilización de partes no sustanciales de su contenido, con independencia del fin a que se destine. Cuando sólo tenga autorización para extraer y/o reutilizar parte de la base de datos, ese derecho, que no puede impedir el fabricante, se aplicará sólo a dicha parte (art. 134.1). Por evidente, la Ley no recoge otro derecho mínimo del usuario legítimo, cual es la consulta de la base, que, no se olvide, es un acto distinto de la extracción.
- Como derecho fundamental del fabricante y límite a los derechos del usuario legítimo se encuentra que éste no podrá efectuar actos que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base (art. 134.2.a)¹⁸⁹. Conceptos, una vez más, abiertos, que requerirán cumplida prueba y quedarán al prudente arbitrio del juzgador.
- Para respetar los derechos de autor o los derechos vecinos sobre las obras o prestaciones contenidas en la base, el usuario legítimo no podrá realizar actos que perjudiquen a los titulares de aquéllos (art. 134.2.b).

Siempre que se respeten esos límites mínimos, la libertad contractual goza del más amplio campo de actuación para fijar los derechos y obligaciones de las partes¹⁹⁰. A estos efectos, cobra especial importancia el soporte en que se encuentre la base de datos y “la forma en que haya sido puesta a disposición del público”. Dejando al margen el soporte papel, en las bases distribuidas en CD-ROM los contratos más frecuentes son el alquiler, la licencia o la cesión del derecho de uso, que, en todo caso, suelen comportar la transmisión de la posesión al usuario, quedando la propiedad en poder del fabricante o, en su caso, distribuidor. Las obligaciones principales del primero serán el pago de la renta o canon y la devolución de los discos en el tiempo o tiempos fijados, pues es

¹⁸⁸ El art. 134.3 LPI establece que “cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno derecho”.

¹⁸⁹ Regla general limitativa armónica con otras reglas similares para los concretos casos de la extracción y/o utilización de partes no sustanciales (art. 133.2), y la extracción/reutilización de partes sustanciales sin autorización en los tres casos excepcionales del art. 135 (*vid.* N°2).

¹⁹⁰ Así se desprende, también, de la cláusula de salvaguardia contenida en el art. 137 LPI, que establece que las normas sobre derecho *sui generis* se entienden sin perjuicio de las disposiciones sobre “derecho contractual”.

habitual esta estipulación en relación a las actualizaciones de la base que el productor entrega periódicamente. Las obligaciones de éste serán la entrega de la base en CD-ROM, así como el programa informático para hacerla funcionar o el descompresor o decodificador necesario; y también la prestación de las actualizaciones pactadas, que yuxtapone a dichos contratos rasgos propios del arrendamiento de servicios. Naturalmente, también es posible pactar la transferencia de la propiedad sobre los discos, con opción de permuta (o figura similar) por versiones actualizadas.

En cambio, si el acceso a la base de datos es en línea (*on-line*), el contrato parece aproximarse al de suministro¹⁹¹, en el que hay prestaciones de tracto sucesivo y periódicas; el precio podrá ser una cuota mensual o anual, o bien facturarse por consultas, por tiempo o por cualquier otra medida. La obligación principal del dueño de la base de datos es permitir la entrada al sistema de consulta, mediante claves de acceso y mantener las características esenciales del producto ofertado (actualización, velocidad de consulta, etc.). Precisamente, la peculiaridad de las bases de datos en línea, que precisan de conexión individualizada e identificación del usuario, es permitir un mayor control de su uso indebido.

En todo caso, cualquiera que sea el soporte empleado (manual o informático), es imprescindible para obtener las sanciones oportunas contra el usuario legítimo que hace caso omiso a las restricciones de sus derechos conseguir probar que dicho usuario era consciente al contratar y aceptó unos tales límites¹⁹². Lo cual no empece a que, en algunos casos, dado que este mercado funciona especialmente mediante contratos de adhesión, algunas cláusulas constituyan condiciones generales abusivas, ineficaces por las normas de protección

¹⁹¹ Así, DAVARA RODRÍGUEZ, *op. cit.*, p. 141; para un mayor desarrollo de las obligaciones y derechos entre las partes, *vid.* pp. 140-144 de dicha obra. Y también, en mayor detalle, sobre todo, MOUFANG, R., *Datenbankverträge*, en BEIER, F. K. *et al.* (coords.), "Urhebervertragsrecht. Festgabe für Gerhard Schrickler", C. H. Beck'sche V., München, 1995, pp. 571-595; KAPPES, F., *Gesetzliche Vergütungsansprüche bei der privaten Nutzung von computergestützten Informationssammlungen*, "G.R.U.R.", 1997, 5, pp. 338-349; *Id.*, *Rechtsschutz computergestützter Informationssammlungen: gesetzliche und vertragliche Schutzmöglichkeiten für CD-ROM- und Online-Datenbanken*, *cit.*

¹⁹² Así, *v. gr.*, en la sentencia del Tribunal de Apelación de París (4ª cámara), de 6 octubre 1995 ("R.I.D.A.", 168, abril 1996, pp. 308-311), la prohibición inserta en un anuario de direcciones distribuido por correo, en el sentido de no usar las direcciones con fines comerciales, no se consideró eficaz, al no probarse el conocimiento de la misma por el usuario (figuraba en las páginas 1 y 401 de un ejemplar de 1993, pero no se demostró que existiese esa cláusula en los anuarios de 1987-88, cuando ocurrieron los hechos). La imaginación de los contratantes a estos fines se ha ido aguzando, para evitar que se sorteen tales límites, en especial, sobre bases de datos electrónicas. Buena muestra de ello es el caso *ProCD Incorporated v. Matthew Zeidenberg and Silken Mountain Web Services*, 86 F. 3rd 1447 (7th Circ., de 20 junio 1996; puede verse en "R.I.D.A.", 171, enero 1997, pp. 296-315), que refleja una práctica contractual que el Instituto Americano de Derecho pretende introducir en el *Uniform Commercial Code* (REICHMANN, *op. cit.*, p. 228): consiste en la venta de bases de datos en CD-ROM, en tiendas para el gran público, con una "cláusula-etiqueta" (*shrink wrap*) o "licencia para el utilizador final": las bases o programas vienen embalados en una película plástica o de celofán que contiene la licencia y sus restricciones, de forma que al rasgarla entra en vigor; y además de estar impresas esas restricciones de uso comercial, también en el manual de uso, aparece en la pantalla del ordenador cada vez que se pone en marcha la base y el usuario no puede acceder a esta hasta que no indica su consentimiento a los extremos de la licencia.

del consumidor¹⁹³. Pero nada parece vetar que el titular del derecho *sui generis*, en ejercicio del disfrute económico de su derecho, pueda exigir un mayor precio a un competidor que pretenda acceder a su base de datos que a un simple usuario¹⁹⁴; esto tiene una lógica económica y jurídica fuera de toda duda, que puede desempeñar un papel importante en la hipótesis de las licencias obligatorias en las bases de datos que son fuente única de información.

8. Excepciones

Además de los límites anteriores, el art. 135 LPI establece tres excepciones a los derechos exclusivos establecidos por la protección *sui generis*; excepciones que son idénticas a las consagradas respecto al derecho de autor sobre las bases de datos (art. 34.2 LPI), de forma que se acendra el paralelismo entre ambos derechos¹⁹⁵, sobre ámbitos distintos, como la estructura y el contenido.

El usuario legítimo de una base de datos podrá, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una *parte sustancial* de su contenido en tres casos:

- “Cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica”. Esta es la única mención diferencial entre bases de datos electrónicas y no electrónicas en la nueva regulación, con motivo de la facilidad con que pueden ser copiadas las primeras, perjudicando la explotación del fabricante; es lícito, por tanto, prohibir contractualmente la realización de copias o extracciones para uso privado de bases informáticas. La regla alude sólo a la extracción, y no a la reutilización, pues ésta, por definición, supone “una puesta a disposición del público”, lo que es antitético con los “fines privados”.
- “Cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente”¹⁹⁶. Otra vez se permite li-

¹⁹³ Ley 7/1998, de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratación, arts. 7-10 y concordantes; arts. 10, 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (según la reforma de la primera Ley citada).

¹⁹⁴ Por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 17 mayo 1996 (citada por KÉRÉVER, en nota en “R.I.D.A.”, 170, octubre 1996, p. 247) ha admitido que la AFP podía exigir regalías más altas a un redifusor –editor de un periódico que podía hacerle la competencia– que las pedidas a un simple consumidor. También el caso norteamericano *Legi-Tech, Inc. v. Keiper* (citado por PORTELLANO, *op. cit.*, p. 121 y BROWN, “I.P.L.R.”, 1989, 21, pp. 210-212) lo demuestra: la “Legislative Bill Drafting Commission” de Nueva York había elaborado una base de datos de materiales legislativos a la que se podía acceder en una terminal de ordenador previo pago. “Legi-Tech”, que tenía una base similar solicitó acceso y se le denegó, alegando que era un competidor que diseminaría la información a muy bajo coste en su propia base. “Legi-Tech” presentó demanda argumentando la falta de derecho de autor sobre la base de la “Legislative...”. Atendiendo ambos razonamientos, el tribunal falló que las partes debían ponerse de acuerdo en la fijación de un precio razonable que compensara a esta última por los costes y los riesgos de dispersión de la información.

¹⁹⁵ Este paralelismo fue resaltado en la Posición común del Consejo, *cit.*, p. 27.

¹⁹⁶ El legislador español se ha limitado a transcribir las excepciones de la Directiva, sin hacer uso de las posibilidades de restringirlas que ésta le concedía; así, no ha empleado la opción reconocida por el considerando 51 de limitar la autorización a determinadas categorías de establecimientos de enseñanza o de investigación científica.

brememente sólo la extracción, pues la reutilización, normalmente ligada a fines comerciales, deberá ser autorizada por el titular del derecho *sui generis*¹⁹⁷. Esta excepción puede resultar insuficiente para el desarrollo científico y académico y algunas voces y grupos de presión ya se han alzado contra ella en la escena internacional¹⁹⁸.

- "Cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial".

Todas estas excepciones, en beneficio del usuario legítimo, una vez más, no podrán interpretarse de forma que su aplicación cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante o suponga detrimento para la explotación normal de la base (art. 135.2 LPI). El carácter cerrado de la tríada de excepciones y su paralelismo con las que afectan al derecho de autor sobre este objeto hace que hayan quedado fuera otros límites tradicionales, como los privilegios periodísticos o bibliotecarios, el derecho de cita, etc¹⁹⁹. Esta opción legislativa contrasta con las más numerosas excepciones que plantea el proyecto de ley estadounidense analizado antes.

¹⁹⁷ Incluso la reutilización sin fines comerciales en este ámbito (v. gr., introducir la base de datos ajena en el servidor, de acceso restringido, de una Universidad o de un Instituto de investigación) necesitará la autorización del fabricante, pues, normalmente, tal empleo de la base podrá encarecer el precio exigido para el uso.

¹⁹⁸ Señaladamente, REICHMANN (portavoz de la comunidad científica mundial en relación con el proyecto de la OMPI sobre bases de datos) ha criticado la transposición alemana de esta excepción (hasta cierto punto parecida a la española), en el sentido de que no se establece cómo hará el científico para obtener acceso a los datos cuando el dueño de la base le fija un precio demasiado elevado; lo cual será equivalente a una negativa caprichosa a la consulta de la base y a la creación de mini-monopolios mediante el aumento de los precios. Para él debe garantizarse el acceso de científicos y docentes a cualquier base de datos que sea ofrecida al público, o pagando sólo los costes de distribución o una cantidad equitativa y congruente con su misión y sus medios (REICHMANN, *op. cit.*, pp. 232-233; REICHMANN-SAMUELSON, *op. cit.*, p. 114 y ss.).

¹⁹⁹ Así, HUGENHOLTZ, *European Legislation...*, cit., p. 10; cfr. STROWEL-TRIAILLE, *op. cit.*, p. 287. Acaso podría argumentarse (con el telón de fondo del derecho fundamental a la libertad de información), con una interpretación sistemática de la LPI, la existencia de una excepción limitada en favor de las informaciones de actualidad (similar a la excepción del proyecto norteamericano), con fundamento en los arts. 33.1 y 35.1 LPI; el derecho de cita del art. 32 LPI; y la libre reproducción y préstamo sin fin lucrativo de determinadas instituciones como museos, bibliotecas, etc. del art. 37 LPI; pues todos estos límites están incluidos en el cap. II del tít. III, libro I de la LPI y son aplicables a todas las obras, entre las que se encuentran las bases de datos, las cuales, además, tienen sus excepciones específicas. Como apoyo, la regla de salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales de los arts. 40 y 137 LPI. Y, dado el necesario paralelismo en las excepciones entre derecho de autor y derecho *sui generis*, dichas excepciones se aplicarían también a éste, siempre con respeto a la explotación normal de la base y a no causar un perjuicio injustificado a su titular (arts. 135.2, 134.2.a, y 40 bis LPI). Pero esta forma de discurrir presenta demasiados flancos débiles, empezando por la interpretación de estos últimos artículos (que, si resultan restringidos, al ampliar dichas excepciones, dejan perfilado un derecho *sui generis* más débil que el perseguido por la Directiva), y acabando por la ausencia de un sencillo reenvío a las excepciones citadas (arts. 33, 32, 35 y 37 LPI), como el que sí efectúa expresamente el art. 34.2 al art. 31 LPI (confróntese con el art. 6.2.d de la Directiva); además de otras consideraciones en las que no procede extenderse. En definitiva, las escasas excepciones legales al derecho *sui generis* pueden constituir un peligro para la difusión informativa (cfr., como refuerzo, lo dicho *supra*, apartado VI.4, respecto al préstamo de bases en bibliotecas).

9. Duración

El plazo de protección *sui generis* se cuenta desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos, y es de quince años (art. 136.1 LPI). Corresponde al fabricante la prueba del momento de fabricación²⁰⁰. No obstante, cuando la base haya sido puesta a disposición del público antes de la expiración de dicho período, el plazo de protección expirará a los quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez (art. 136.2 LPI).

Estos plazos son uniformes para todas las bases de datos que cumplan el requisito de la inversión sustancial, con independencia de que sus contenidos varíen o no, necesiten frecuente actualización o no. Pero, dado que lo normal es que el valor económico de la base y su éxito comercial dependan de continuas actualizaciones, se ha previsto que una nueva inversión sustancial para realizar cualquier modificación sustancial genera un nuevo plazo de protección de 15 años para la base resultante (art. 136.3 LPI). Tanto la inversión como la modificación sustanciales se evalúan desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, y esta última puede resultar de adiciones, supresiones o cambios sucesivos²⁰¹. Este régimen supone, en términos realistas, que las bases de datos serán protegidas tanto tiempo como existan y, en consecuencia, su plazo de protección depende de la vida de la base, y no de la vida de sus autores; en este sentido, presenta analogía con las patentes²⁰², más que con el derecho de autor, que perdura *post mortem auctoris* (art. 26 y ss. LPI); aunque, a efectos prácticos, la duración del derecho *sui generis* y del derecho de autor sobre una base de datos vienen equiparadas por la vía de las nuevas modificaciones sustanciales.

Estas reglas sobre la duración del derecho *sui generis* se completan mediante una serie de disposiciones transitorias en la LPI (15^a-18^a) que, en síntesis, conceden esa protección también a las bases de datos fabricadas durante los 15 años precedentes al 1 enero 1998, es decir, fabricadas a partir del 1 enero 1983, siempre que cumplan los requisitos exigidos para la protección *sui generis* (DT 16^a). Esa protección "se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998" (DT 17^a). De ahí no cabe deducir una eficacia retroactiva plena del nuevo derecho, *ex tunc*, desde el momento de fabricación de la base de datos, que afrontaría elementales principios del sistema jurídico español y supondría una hipertrofia de la litigiosidad; para evitar esta hermenéutica dudosa, que ya se planteó en relación con el nuevo

²⁰⁰ Así lo señala el considerando 53 de la Directiva 96/9/CE y se desprende de los principios generales de nuestro derecho (cfr. art. 1214 Cc.). A tal efecto, será prudente el proceder del fabricante que archive todo tipo de justificantes de los gastos, así como copias de cada antigua versión. BOUZA LÓPEZ (*La protección...* cit., p. 1080) sugiere, para facilitar la prueba, la inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual, e indica en cuanto al procedimiento la analogía con los programas de ordenador.

²⁰¹ Incluso el considerando 55 de la Directiva habla de la "verificación sustancial del contenido de la base de datos", siempre que implique una inversión sustancial.

²⁰² Apunta esta idea METAXAS, *op. cit.*, p. 232. Cfr. también LEHMANN, *La nuova...* cit., pp. 116-117.

derecho de autor sobre los programas de ordenador²⁰³, y, en concreto, con el art. 9.2 de la Directiva de 14 mayo 1991 y la vigente disposición transitoria 8ª LPI, el legislador comunitario y, a su vera, el español han introducido una regla más: el número segundo de la disposición transitoria 16ª establece que “*el plazo de los quince años de protección sobre las bases de datos a las que se refiere el apartado anterior se contará a partir del uno de enero de 1998*”. Es decir, que la retroacción fijada de los quince años anteriores al 1 enero 1998 es para el objeto de la protección, pero no para la *eficacia* de dicha protección, que empieza a contarse (15 años) a partir de ese 1 enero 1998. O si se quiere dicho de otra forma: el nuevo art. 133 y concordantes no tienen eficacia jurídica retroactiva; su régimen se aplica a partir de la fecha límite de transposición de la Directiva (para asegurar en el futuro la armonización comunitaria), pero no sólo respecto a las bases de datos creadas a partir de ese momento, sino respecto a toda base fabricada durante los quince años anteriores y que cumpla los nuevos requisitos.

10. *¿Existen diferencias reales entre la protección por derecho de autor y por derecho sui generis? Resumen crítico*

El diseño legal de una doble protección resulta evidente a estas alturas. Preguntarse ahora por la diversidad de ambos derechos no tiene por objeto confeccionar un sumario de diferencias, que se corresponde, en sustancia, con las que median entre el derecho de autor y cualquier derecho afín, y que ya fueron examinadas, sino que pretende obtener una respuesta acerca de si el derecho de autor sobre las bases de datos va a tener alguna efectividad práctica o, por el contrario, como creo, cabe razonablemente prever que el nuevo derecho *sui generis* será la fuente principal de protección de este sector. Repasando los extremos de comparación, tenemos que:

- a) El derecho *sui generis* nace en cabeza del fabricante de la base de datos, mientras que el derecho de autor corresponde a éste, como creador. Diferencia clara que trae como resultado que no sean aplicables a aquél los principios sobre titularidad de la persona física que crea la obra y las reglas de la creación asalariada²⁰⁴.
- b) También es manifiesta la disparidad entre estructura-originalidad *versus* inversión-contenido para deslindar los objetos de protección de sendos derechos. Pero no cabe olvidar que el principio de cumulatividad que los relaciona llega a permitir, según la interpretación que defiendo, aplicar el derecho *sui generis* no sólo a bases de datos de estructura original, sino incluso al contenido original y, por ende, tutelado por derechos de autor, de cualquier “base de obras” que cumpla el requisito de la inversión sustancial.

²⁰³ Por todos, muy recomendable la lectura de DELGADO ECHEVERRÍA, J., en BERCOVITZ, R., *Comentarios a la LPI*, cit., 2ª ed., pp. 2310-2315. Según la disposición transitoria 8ª LPI, “las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los programas de ordenador creados con anterioridad al 25 de diciembre de 1993, sin perjuicio de los actos ya realizados y de los derechos ya adquiridos antes de tal fecha”.

²⁰⁴ Cfr. arts. 5, 51 y 97 LPI, en relación con el considerando 29 de la Directiva 96/9/CE. Por no hablar de los problemas de la creación en relación con personas jurídicas (*vid.* BERCOVITZ, R., en *ib.*, *Comentarios a la LPI*, cit., 2ª ed., pp. 108-109), que no se producen en relación con el titular del derecho *sui generis*.

- c) La disparidad en el plazo de protección por derecho de autor (vida del autor más 70 años)²⁰⁵ y por derecho *sui generis* (15 años más sucesivas renovaciones por cada modificación sustancial) queda sumamente atenuada, como se acaba de decir, pues la protección *sui generis* alcanzará en la práctica toda la vida útil o comercial de una base de datos, debido a las continuas actualizaciones que éstas requieren. Con lo cual, no puede afirmarse que la duración del derecho de autor sea superior, si se pondera esto con las características del objeto protegido.
- d) Podría argumentarse, en favor del derecho de autor sobre bases de datos, que recibe no sólo protección nacional o comunitaria (como el derecho *sui generis*), sino además internacional de carácter mundial automáticamente²⁰⁶ (Convenio de Berna, Convenio Universal de Derechos de autor, Acuerdo ADPIC). Siendo esto inconcuso, no resulta despreciable el dato del rápido ritmo con que se suceden los tratados internacionales sobre materias nuevas (como ocurrió, v. gr., con la topografía de productos semiconductores)²⁰⁷ y la actitud decidida de la OMPI de alcanzar un acuerdo en esta materia, según se vio; además de la trascendencia de su carácter de derecho afin para estos efectos. Todo lo cual puede desarticular en breve este desequilibrio internacional.
- e) Desde un punto de vista jurídico y económico, ambos derechos proporcionan una protección similar, puesto que los derechos de explotación que comprende el derecho de autor (reproducción, distribución, comunicación pública, etc.)²⁰⁸ se encuentran igualmente amparados mediante el derecho de extracción y/o reutilización de la protección *sui generis*. De manera que los derechos patrimoniales, el disfrute económico de la base de datos, se garantiza por igual con ambos derechos y el ejercicio del derecho *sui generis* puede traer consigo, en cambio, menos contrariedades (en cuanto a la prueba de la originalidad, etc.). En la balanza quedan a favor del derecho de autor los derechos morales sobre la base de datos, los cuales, si se piensa bien, tienen escaso sentido en relación con bases de datos no originales cuyo contenido informativo pertenece al dominio público²⁰⁹.

²⁰⁵ Art. 26 LPI, con los matices que, aplicados a las bases de datos, puedan introducir los artículos siguientes.

²⁰⁶ Este es el único argumento que alega CERINA (*op. cit.*, p. 599) para sostener que el requisito de la originalidad (= derecho de autor) es importante pese a la aparición del derecho *sui generis*. Resaltan la diferencia, también, GARRIGUES, C., *op. cit.*, pp. 3 y 5; KÉREVER, *Protection par le droit...*, cit., p. 82; METAXAS, *op. cit.*, p. 228.

²⁰⁷ Tratado de Washington de 26 mayo 1989. Así razonan, por ejemplo, LUCAS-LUCAS, *op. cit.*, pp. 123-124.

²⁰⁸ Art. 17 y ss. LPI. Alguna duda podría plantear el derecho de transformación (art. 21), respecto a bases de datos que contengan mera información.

²⁰⁹ Cfr. art. 14 y ss. LPI. Como recuerda el considerando 28 de la Directiva 96/9/CE, el derecho moral de autor se ejercerá según la legislación interna y el Convenio de Berna y "no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva". Aplicar los derechos morales a una base de datos fáctica da lugar a ejemplos absurdos: ¿qué sentido tendría reconocer derecho a la integridad o derecho de paternidad respecto de puros datos inapropiables como los nombres de abonados al teléfono, los nombres y direcciones de empresas, datos meteorológicos o bursátiles, etc.? De la existencia de estos derechos morales, en el de autor se infiere otra diferencia con el derecho *sui generis*: éste es absolutamente transferible o cedible (art. 133.1), mientras que aquél, al menos en lo referente a esos derechos morales, es irrenunciable e inalienable (art. 14 LPI). Aun podría esbozarse alguna otra diferencia en relación con las bases de datos no publicadas (*vid. supra*); o

Si añadimos a las anteriores consideraciones, y especialmente a la última, dos significativos matices, la conclusión caerá por su propio peso: la solución judicial de las controversias se decidirá normalmente por el cauce del nuevo derecho afín sobre las bases de datos. El primer matiz es que el derecho de autor sólo atiende a la estructura de la base y no a su contenido (salvo que este esté constituido por obras, protegidas en sí), con lo que su protección es muy limitada. La segunda precisión radica en que el criterio de la selección/disposición, proveniente del art. 2.5 del Convenio de Berna, y en el cual se basa el derecho de autor, es muy difícil de cumplir en las modernas bases de datos²¹⁰:

- En cuanto a la “*disposición*”, ordenación o clasificación (*management*), no será fácil que revista cierta creatividad u originalidad en muchas bases de datos, puesto que serán las propias necesidades de consulta de los usuarios las que impongan tales pautas; y, en la mayoría de los casos, en aras a una consulta fácil, que un criterio demasiado original o caprichoso podría dificultar, se tratará de clasificaciones mecánicas, habituales, objetivas o banales, que no alcanzarán originalidad suficiente para ser amparadas por el derecho de autor; así, el orden alfabético (es difícil pensar otro orden útil, por ejemplo, en una lista de abonados al servicio telefónico), cronológico, numérico en orden ascendente o descendente, geográfico, u otras categorías negociales uniformes. Aplicada esta regla con rigor, acaso ni siquiera las más valiosas bases de datos sobre jurisprudencia o legislación cumplirían una tal clasificación creativa. En las bases de datos electrónicas, en definitiva, tal orden o disposición no existe en el sentido de una compilación en soporte papel, pues basta con memorizar el contenido en desorden, siendo lo importante el programa de ordenador para las búsquedas y recuperación de información²¹¹.
- También la “*selección*” del contenido de la base de datos viene determinada en múltiples ocasiones por las necesidades de los usuarios, lo que torna entonces en evidentes muchas categorías de selección. Pero, sobre todo, los progresos tecnológicos han permitido que una base de datos sea más comprensiva que selectiva, en definitiva, que sea exhaustiva o tendencialmente exhaustiva. Más valor tendrá, y más apreciada será por sus usuarios cuanta mayor información contenga. ¿O cabe augurar más éxito a una base

abundando en la mayor fortaleza del derecho *sui generis* (KOUMANTOS, *op. cit.*, p. 124; HUGENHOLTZ, *European Legislation...*, cit., p. 8; y cfr. METAXAS, *op. cit.*, p. 232), si se piensa, por ejemplo, que la extracción de partes no sustanciales de la base no está en modo alguno limitada por derecho de autor (cfr. art. 34 LPI).

²¹⁰ Así suele ponerlo de manifiesto la doctrina: BERGER, *Der Schutz elektronischer Datenbanken...*, cit., pp. 173-175; CERINA, *op. cit.*, pp. 593-598 (en detalle); DREIER, *op. cit.*, p. 741; GARRIGUES, C., *op. cit.*, p. 3; KOUMANTOS, *op. cit.*, pp. 90-92; METAXAS, *op. cit.*, p. 229; STROWEL-TRIAILLE, *Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia*, cit., pp. 245-246. En el mismo sentido, el citado informe de la U.S. Copyright Office, pp. 74-76 y la exposición de M. PETERS ante el comité del Congreso EE.UU., doc. cit., p. 5.

²¹¹ Aunque, ciertamente, cabe argumentar que esa es la “*disposición*” (libre) del contenido que imprime el carácter de creación intelectual a la base de datos, y esa es la forma cabal de salvar su protección por derecho de autor, no deja de ser razonable la siguiente crítica de CERINA (*op. cit.*, pp. 594-595): el orden se sustancia a un nivel técnico, y refleja el diseño y la destreza del ingeniero del *software* o del informático en cuestión; por tanto, ¿por qué beneficiar al autor de una base de datos mediante un orden original dictado por el programador, es decir, creado por otra persona, cuyo trabajo ya goza de su propia protección separada?

de datos de legislación o jurisprudencia civil que omita normas o sentencias según el arbitrio del productor, que a otra que ofrezca esos materiales al completo? Pues a esta paradoja legal se llega con el criterio de la selección, pues lleva a concluir que cuanto más completa sea una base de datos, menos protección recibirá y, viceversa, la omisión de materiales, en cuanto selección, garantizará este auxilio normativo.

En definitiva, una aplicación rigurosa de este ya mínimo criterio de la “selección o disposición” redundará en el abandono de la protección de las bases de datos mediante derecho de autor, para optar generalizadamente por el derecho *sui generis*, que, además de su interesante ámbito de aplicación, no requerirá prueba del carácter original de la estructura ni dependerá de la discrecionalidad del juzgador para ver ratificada esa prueba²¹².

VII. CONCLUSIONES

El derecho *sui generis* constituye un nuevo derecho afín, muy sólido, para evitar la piratería en las bases de datos y fomentar el aumento de la producción en este sector. Su finalidad, proteger las fuertes inversiones en productos de gran utilidad pero escasa creatividad, es positiva. Pero, precisamente, la fuerte protección que dispensa, superior en algunos aspectos al propio derecho de autor sobre las bases de datos, encierra algunos peligros que sólo una certera aplicación jurisprudencial puede conjurar. En concreto, es posible un aumento de los litigios para limitar la competencia. Este riesgo estuvo muy presente a la hora de perfilar el nuevo derecho *sui generis* en la Directiva 96/9/CE, que precisamente quiso evitar ese uso torticero del mismo, que generase abusos de posición dominante. Así, en la disposición final tercera de la Directiva (art. 16)²¹³ se establece un sistema de seguimiento de la aplicación del derecho *sui generis*: antes del 1 enero 2001, y cada tres años en lo sucesivo, la Comisión deberá presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, con base en informaciones específicas suministradas por los Estados miembros, acerca de la aplicación de este nuevo derecho y, sobre todo, si “ha dado lugar a abusos de posición dominante o a otras violaciones de la libre competencia que justifiquen medidas adecuadas, en particular el establecimiento de un régimen de licencias no voluntarias”. Se trasluce aquí el temor a que el derecho *sui generis* haya nacido con una robustez excesiva que permita tales abusos y, en especial, la creación de monopolios sobre la información. Las excepciones al nuevo derecho exclusivo, tal como han quedado incorporadas al Derecho español, tampoco se revelan suficientes atajar este problema.

En definitiva, sólo la interpretación jurisprudencial rigurosa de los presupuestos necesarios para aplicar el derecho *sui generis* (sobre todo el requisito de la “inversión sustancial”) servirá para impedir estas prácticas colusorias y para mantener el principio *de minimis non curat pretor*, de forma que el auxilio judi-

²¹² Argumentos para flexibilizar un tanto esta regla pueden verse en mi trabajo *El nuevo derecho “sui generis”...*, citado *supra*.

²¹³ Disposición que, evidentemente, no ha sido transpuesta, pues se trata de un mandato a la propia Comisión y a los Estados miembros y no a los particulares.

cial no sea impetrado de continuo para proteger bases de datos que sean auténticas bagatelas.

Por otra parte, el atractivo que presenta el nuevo derecho *sui generis*, junto con la inevitable degradación del derecho de autor en relación con las bases de datos y las nuevas tecnologías, parecen consolidar la rebaja del tradicional requisito de la originalidad en el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual. La pregunta que queda en el aire, además de la aplicación que se hará del nuevo derecho, es si se pretenderá extenderlo en el futuro a otras prestaciones o productos, como puede intuirse en las palabras del Libro Verde de la Comisión UE sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Información, de 1995: "constituirá el punto de partida de cualquier iniciativa complementaria que se adopte en el futuro en materia de derechos de autor y derechos afines vinculados con la Sociedad de la Información"²¹⁴. Todo dependerá de la eficacia que demuestre en la protección de las bases de datos, en un contexto de medida que respete el equilibrio de los diversos intereses en juego. Expectación, cautela y observación ante el devenir práctico de este nuevo derecho son las tres actitudes que han de marcar también las futuras tentativas internacionales de regular este campo.

²¹⁴ COM (95) 382 final, cap. I, § 87, p. 32.