

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS FABRICANTES DE BASES DE DATOS EN EL DERECHO COMUNITARIO Y EN EL DERECHO ESPAÑOL

Antonio Pajuelo Macías*

Resumen: El artículo trata de la protección, mediante el derecho *sui generis*, de las inversiones sustanciales o importantes del fabricante o productor de las bases de datos tanto electrónicas como no electrónicas. Por ello, define el término de «inversión sustancial», el de «fabricante» y los de «extracción», «reutilización» y «parte sustancial» (ya que estos términos forman parte del contenido del derecho *sui generis*); analiza la independencia de este derecho de los derechos de autor de una base de datos, de modo que los fabricantes o productores de una base de datos no original pueden estar protegidos por este derecho especial; y estudia los derechos y obligaciones del usuario legítimo de una base de datos, y, finalmente, las excepciones o limitaciones del derecho *sui generis*.

Palabras clave: derecho *sui generis*, fabricante, productor, bases de datos, inversiones sustanciales, parte sustancial, usuarios legítimos.

Abstract: This article concerns the protection, by the *sui generis* right, of the substantial investments of the maker or producer of electronic and non electronic databases. For this reason, this article defines the concepts of «substantial investments» and «maker» and also the words «extraction», «reutilization» and «substantial part» (that is to say, the concepts of the content of the *sui generis* right); analyzes the independence of this right with regard to the copyright of database, so that the maker of non original database may be protected by this special right; studies the rights and obligations of lawful users of the database and, finally, the exceptions to the *sui generis* right.

Keywords: *sui generis* right, maker, producer, database, substantial investments, substantial part, lawful users.

Encuadramiento del derecho *sui generis* en el marco de la legislación sobre la propiedad intelectual

La Ley 5/1998, al hacer la trasposición al Derecho español de la Directiva 96/9 sobre la protección jurídica de las bases de datos, modifica el Libro II del Texto Refundido de 1996 de la Propiedad Intelectual, ya que añade a los Títulos I a VIII de este Libro un nuevo Título, el VIII, que trata «del derecho *sui generis* sobre las bases de datos»; es decir, de la protección por este derecho especial de los fabricantes o productores de las mismas.

Por ello, la nueva redacción del Libro II del Texto Refundido queda así: «de los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección *sui generis* de las bases de datos».

* Doctor en Derecho y del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios.
Recibido: 10-7-99. Segunda versión: 15-1-00.

Ya en diciembre de 1996 (a nivel internacional, no ya nacional o regional comunitario) la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) había elaborado en Ginebra un «Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual de las bases de datos» que regula este derecho especial.

Por esta razón, nos referiremos continuamente a este «Proyecto», en cuanto que puede desarrollar o interpretar la Directiva y la Ley citadas.

Pero este «Proyecto» (firmado por 51 países, entre ellos España) permanece todavía en esta fase; pues hace falta la adhesión o ratificación por al menos 30 países para que entre en vigor, y hasta ahora sólo lo han hecho 7, entre los que no está España.

Por otra parte, en los países escandinavos existía un derecho especial (regulado ya desde 1961) para proteger a los productores de catálogos o compilaciones (antecedentes de las bases de datos) que no reunían las condiciones para estar protegidos por derecho de autor. Y tal derecho especial estaba incluido en su legislación sobre derechos de autor.

Suecia, al trasponer en enero de 1998 la Directiva dicha, incluye también el derecho *sui generis* de los productores de bases de datos en el artículo 49 de la «ley de derechos de autor de obras literarias y artísticas».

1 El objeto del derecho *sui generis*

1.1 Proteger las inversiones sustanciales del fabricante de bases de datos

Lo expresa así claramente el artículo 133.1 del Texto Refundido, de acuerdo con la Ley 5/1998 y el artículo 7.1 de la Directiva.

Lo mismo cabe decir del artículo 1.2 del «Proyecto» citado, que añade que la protección será «sin perjuicio de la forma o soporte en que esté incorporada la base de datos e independientemente de si la base de datos se pone o no a disposición del público».

Al decir esto último, se quiere decir que tanto las bases de datos explotadas comercialmente como las que quedan en posesión o control de los fabricantes gozan de igual protección («nota explicativa» del «Proyecto» 1.13).

Este derecho, al proteger las inversiones del fabricante, viene a ser así un nuevo derecho económico; aunque no tan nuevo, pues, como decíamos, los países escandinavos ya lo habían regulado en 1961.

Porque son razones económicas las que justifican la protección del fabricante: el mejorar y estimular la protección, la distribución y el comercio internacional de las bases de datos (Preámbulo del Proyecto).

Ahora bien, qué se entiende por inversión lo definen tanto la Directiva y la Ley 1998, como el «Proyecto».

La inversión es la aplicación de medios financieros y/o el empleo de tiempo, esfuerzo y energía.

Y las inversiones que se exigen para la protección han de ser sustanciales.

El «Proyecto» iguala las inversiones sustanciales a las cualitativas o cuantitativas importantes. Pero así poco se aclara. Estamos, en realidad, ante una de las principales dificultades para la aplicación del derecho *sui generis*.

Para tratar este punto y otros del «Proyecto» se celebró en Ginebra, en el seno de la OMPI, del 17 al 19 de septiembre de 1997, una «Reunión de información sobre la propiedad intelectual en materia de bases de datos» que recomendó a la Oficina Internacional de esta organización que ponga a disposición de sus estados miembros (y entre ellos está España desde 1970) el informe detallado de los debates de la reunión.

Según este informe, una de las cuestiones planteadas en tal reunión fue la siguiente: ¿Qué nivel de inversión es necesario para que la inversión se considere «sustancial»?

La respuesta deberá basarse en criterios objetivos. En la práctica, una inversión en cualquier etapa de una base de datos (recopilación, ensamblaje, verificación, organización o presentación de su contenido) responderá a los requisitos de su protección (Nota 2.08).

1.2 Quién es el «fabricante»

Ante todo hay que decir que así aparece este término en la traducción española de la Directiva.

Pues bien, el fabricante viene a ser el beneficiario de la protección de una base de datos por el derecho *sui generis*.

El término lo definen tanto la Ley 5/1998 (art. 133.3a) como el «Proyecto» (art. 2.iii): es la persona natural o jurídica (una empresa, por ejemplo) que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos. De otra manera, quien tiene el control y la responsabilidad sobre las inversiones sustanciales.

La protección recaerá, según esta definición, en el empleador que haga la inversión, no en los empleados que simplemente ejecutan las tareas necesarias para producir las bases de datos (Nota 2.6).

2 Independencia del derecho *sui generis* de los derechos de autor sobre la estructura y sobre el contenido de las bases de datos

Quiere esto decir que si una base de datos, o su contenido, no son originales, no son creación personal de su autor, no estarán protegidas por derecho de autor, pero el fabricante de ellas, si ha realizado una inversión sustancial sí lo estará, aunque la base de datos no sea original.

Tal independencia es consecuencia del objeto propio del derecho *sui generis*; porque si el principal requisito para la protección por este derecho, si basta para ello con la simple inversión (Nota 2.07); es lógico que el derecho *sui generis* sea independiente de que la base de datos sea original o no. De aquí que en la Reunión de información citada se plantease la cuestión de si la definición de una base de datos «deberá abarcar tanto las bases de datos originales como las no originales».

Si se resuelve esta cuestión positivamente, se completaría la definición de datos en el «Proyecto», ya que éste prescinde en la definición de esta distinción, de manera que de ella no puede deducirse claramente que comprenda tanto las bases originales como las no originales.

Pero si completamos así la definición, ésta no es aplicable a las bases de datos definidas en la Directiva y en las legislaciones nacionales, porque en éstas sólo se protegen las originales. Y entonces, una de dos: o dejamos las definiciones como están, de manera que no abarquen ambas clases de bases de datos; o se distinguen dos definiciones: una, la que corresponde a los derechos de autor que, por lo dicho, abarcaría sólo las originales, y la otra, la que corresponde a las bases de datos originales y no originales.

Aparte de esta cuestión, el caso es que el fabricante de las bases de datos no originales puede estar protegido por el derecho *sui generis*. Es decir, cabe la posibilidad de que una base de datos no esté protegida por los derechos de autor, al no ser original, y su fabricante sí lo esté por el derecho *sui generis*, porque basta sólo una inversión sustancial en la fabricación o producción de una base de datos para que ésta esté protegida por este derecho especial, independientemente de que la base de datos sea original o no sea original.

Precisamente ésta fue la finalidad de la legislación elaborada desde 1961 por los países escandinavos, el proteger las bases de datos que no reuniesen las condiciones necesarias para estar protegidas por derechos de autor.

En definitiva, con esta protección *sui generis* se suele valorar la iniciativa personal de los fabricantes, en cuanto contribuyen decisivamente a la producción, distribución y comercialización de las bases de datos.

3 El contenido u objetivo del derecho *sui generis*

Permitir que el fabricante pueda autorizar o prohibir la extracción y/o reutilización del contenido de una base de datos. Derecho que, por su propia naturaleza, es exclusivo del fabricante (Nota 3.01).

Por tanto, sin la autorización del fabricante, y sólo de él, no se puede extraer ni reutilizar el contenido de una base de datos; y ello sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido, pero independientemente de que la base de datos esté protegida o no por otros derechos.

Por otra parte, la protección prevista no impide a nadie elaborar su propia base de datos, utilizando para ello materiales u obras de cualquier fuente distinta a una base de datos protegida.

3.1 «Extracción»

Es la transferencia permanente o temporal del contenido de una base de datos a cualquier otro soporte, de modo que el material del soporte en que está incorporada la base de datos se quede en otro soporte. En este sentido, la «extracción» es sinónimo de copia o reproducción (Nota 2.05).

Y es indiferente que la transferencia se realice «por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma».

Por ello, la extracción tanto electrónica como no electrónica, o por otro procedimiento desarrollado en el futuro, necesita de la autorización del fabricante de una base de datos.

Consiguientemente, la visualización en la pantalla de un ordenador del contenido de una base de datos es una transferencia de ésta, al ser una copia o reproducción; al ser, en definitiva, una «extracción»; y, por lo mismo, necesita de la autorización dicha. Si esta «extracción» es para uso privado, ya veremos que no se necesita entonces.

3.2 «Reutilización» o utilización

Es la puesta a disposición del público del contenido de una base de datos mediante distribución de copias por venta, alquiler o por cualquier transmisión en línea o en otra forma (art. 7.2.b) de la Directiva; art. 133.3.c) de la Ley 5/1998 y art. 2.vi) del Proyecto).

De esta manera, están comprendidas en esta definición «las operaciones interactivas en línea, previa petición, en las que el público tiene acceso a las bases de datos en un lugar y en un momento individualmente elegidos por él (es decir, «a la carta») y... también... cualquier otra forma de hacer perceptible al público el contenido de una base de datos (por ejemplo, un CD-ROM), aunque no tenga nada que ver con la transmisión».

La radiodifusión y la transmisión por cable (que dependan o no de una suscripción) pueden ser también consideradas como utilización de una base de datos (Nota 2.11).

La expresión «por cualquier medio» de disposición al público que usa el «Proyecto» «incluye todos los medios actualmente conocidos o que se desarrollen ulteriormente... incluso en ausencia de cualquier ventaja comercial o ganancia financiera directa o indirecta» (Nota 2.12).

En el caso de transmisión en línea, el derecho del fabricante de prohibir la reutilización no se agota en las sucesivas copias efectuadas posteriormente a la realizada con su autorización; de modo que éstas necesitarán de tal autorización (Considerando 43 de la Directiva).

Si la «reutilización» se realiza por alquiler habrá que tener en cuenta la Directiva 92/100 sobre los derechos de alquiler y préstamo en el ámbito de la propiedad intelectual, que es la que exclusivamente regula estos supuestos de «reutilización».

Por ello, la Ley 5/1998 no menciona el préstamo entre las formas de «reutilización» del contenido de una base de datos.

Tanto la «extracción» como la «reutilización» del contenido de una base de datos pueden ser «de la totalidad o de una parte sustancial» de este contenido.

Qué se entiende por «parte sustancial», ni la Directiva ni la Ley 5/1998 lo dicen. Sólo la define el «Proyecto» y lo explican sus «Notas».

«Parte sustancial» es una parte cualitativa o cuantitativamente importante del valor comercial de la base de datos.

Evidentemente, una «extracción» y/o «reutilización» de una parte importante de una base de datos puede significar una disminución cuantitativa o cualitativa de su valor comercial; y además el riesgo de que la inversión efectuada no sea recuperable.

Por ejemplo, en una base de datos de artículos de revistas perjudicará seriamente al fabricante la «extracción» y/o «reutilización» de los más significativos, aunque sean pocos, o la de muchos de ellos.

Más aún, la acumulación de pequeñas porciones se puede considerar como «parte sustancial».

También es derecho exclusivo del fabricante el prohibir la fabricación de un producto competidor parásito (Considerando 42 de la Directiva).

4 Derechos y obligaciones del usuario legítimo

Este término no está expresamente definido en la legislación; pero, tal vez, puede concluirse de la misma.

Si el derecho *sui generis* se refiere sólo a la «totalidad o a una parte sustancial» del contenido de una base de datos, una parte no sustancial no entra en el ámbito de protección del derecho *sui generis*.

Consiguientemente, el fabricante no podrá prohibir la «extracción» y/o la «reutilización» de partes no sustanciales.

El usuario que pueda extraer y/o reutilizar partes no sustanciales será usuario legítimo de una base de datos.

Pero este usuario no podrá efectuar actos que sean contrarios a una explotación normal de la base de datos o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante (como, por ejemplo, extracciones y/o reutilizaciones que sean repetidas o sistemáticas, aunque lo fueren de partes no sustanciales). Tampoco podrá perjudicar los derechos de autor sobre las obras contenidas en la base de datos (art. 8, Directiva, y art. 134.1 y 2, Texto Refundido, tal como ha quedado redactado por la Ley 5/1998). Todo pacto en contrario a estas disposiciones, al ser imperativas, será nulo.

5 Excepciones al derecho *sui generis*

En determinados casos, el usuario legítimo podrá, sin autorización del fabricante, «extraer» y/o «reutilizar» una parte sustancial de la base de datos. Tales casos o excepciones son los siguientes:

1. Para fines privados (cuando se trate de una base de datos no electrónica).
2. Para fines de enseñanza o de investigación científica no lucrativos.
3. Para fines de seguridad pública o en un procedimiento judicial o administrativo.

Los dos primeros se refieren sólo a la «extracción», y el último, también a la «reutilización». Por tanto, la visualización en la pantalla de un ordenador personal para uso privado, sin ponerla a disposición lucrativa de terceros, no necesita autorización del fabricante. Lo mismo cabe decir de su «carga» en un disco duro.

En resumen, son usuarios legítimos los que utilizan partes no sustanciales de una base de datos (siempre que no perjudiquen la normal explotación de la misma), los que tienen autorización del fabricante para su uso y también los que la usen con los fines dichos.

Conclusiones

1. Uno de los derechos que hay que regular jurídicamente en las bases de datos es el derecho *sui generis* o derecho de los fabricantes; ya que uno de los elementos de

las mismas son sus fabricantes o productores. Los otros dos elementos son los autores del contenido y los autores de su estructura, y consecuentemente, habrá también que regular sus respectivos derechos.

2. El derecho *sui generis* está directamente regulado, a nivel comunitario, por la Directiva 96/9 y por la Ley 5/1998, a nivel nacional.

El «Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual de las bases de datos» de 1996, de la OMPI, puede aclarar y desarrollar las disposiciones dichas, pues se refiere a este derecho.

3. El objeto de este derecho es proteger las inversiones sustanciales del fabricante de las bases de datos, electrónicas y no electrónicas. Luego veremos que se protegen más las no electrónicas.

Y según el Proyecto se protegen tanto las explotadas comercialmente por el fabricante, como las queden en posesión o control exclusivo suyo (Nota 1.13 del «Proyecto»).

4. La inversión es la aplicación de medios financieros y/o el empleo de tiempo, esfuerzo y energía.

5. Las inversiones que se exigen para la protección jurídica de los fabricantes han de ser sustanciales o importantes. En la práctica, «una inversión en cualquier etapa de una base de datos (recopilación, ensamblaje, verificación, organización o presentación de su contenido) responderá a los requisitos de protección» (Nota 2.08). Es decir, será importante.

6. El fabricante, que es el beneficiario de la protección por el derecho *sui generis*, es la persona natural o jurídica (por ejemplo, una sociedad mercantil) que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones orientadas a la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos. Es el que tiene el control y la responsabilidad sobre las inversiones sustanciales.

Por ello, la protección de este derecho recaerá en el empleador que haga la inversión, no en los empleados que simplemente ejecuten las tareas necesarias para producir la base de datos (Nota 2.6).

7. Consecuencia del objeto propio del derecho *sui generis* es la independencia de este derecho respecto de los derechos de autor sobre una base de datos.

Lo cual significa que si ésta no es original, no estará protegida por derechos de autor, aunque sí lo puede estar su fabricante. Porque si «basta con la simple inversión» (Nota 2.07); es lógico que el derecho *sui generis* sea independiente de que la base de datos sea o no original. Lo que se protege son las inversiones sustanciales del fabricante, no la originalidad.

8. El contenido de este derecho especial es que el fabricante pueda autorizar o prohibir la «extracción» y/o la «reutilización» del contenido de una base de datos.

Este derecho del fabricante es exclusivo de él (Nota 3.01); sólo el fabricante podrá autorizar o prohibir las dichas actividades.

9. Pero el fabricante ha de respetar siempre los derechos de los autores del contenido de las bases de datos.

10. La «extracción» es la transferencia, permanente o temporal, de una base de datos a otro soporte capaz de registrar la transferencia. En este sentido, es término sinónimo de «copia» o «reproducción» (Nota 2.05).

Es indiferente el medio o la forma en que se realice. Por ello, la «extracción» puede ser electrónica o no electrónica. Consecuentemente, la visualización en la pantalla de un ordenador del contenido de una base de datos es una transferencia de ésta, al ser

una «copia» o «reproducción», que necesitará la autorización del fabricante. Y ello sin perjuicio de los derechos de autor sobre el contenido de la base.

11. La «reutilización» es «la puesta a disposición del público de una base de datos mediante la distribución de copias por venta, por alquiler, mediante transmisión en línea o en otra forma». Si se realiza por alquiler o préstamo, habrá que tener en cuenta, a nivel comunitario, la Directiva 92/100 sobre los derechos de alquiler y préstamo en el ámbito de la propiedad intelectual, directiva que es la que exclusivamente regula estos derechos.

Del préstamo público se dice expresamente, en la directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos, que no constituirá un acto de «reutilización». Por ello, la Ley 5/1998 no lo menciona cuando trata de la «reutilización».

En el caso de «transmisión en línea», el derecho del fabricante de autorizarla o prohibirla no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que se refiere a la copia material de la misma, aunque esté efectuada con su consentimiento (considerando 43 de la directiva). Es decir, las copias materiales siguientes necesitarán de dicha autorización, pues el derecho del fabricante no se ha agotado.

La «reutilización en otra forma» significa, por ejemplo, que un CD-ROM que sea capaz de hacer perceptible al público el contenido de una base de datos puede ser prohibido por el fabricante de ésta. La radiodifusión y la transmisión por cable, que dependen o no de una suscripción, puede también ser considerada como «reutilización» de una base de datos (nota 2.11).

12. Lo que el fabricante tiene derecho a prohibir o autorizar es la «extracción» y/o la «reutilización» de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos.

«Parte sustancial» es una parte cualitativa o cuantitativamente importante del valor comercial de una base de datos. La acumulación de pequeñas porciones también puede considerarse «parte sustancial».

Por ejemplo, en una base de datos de artículos de revistas, la «extracción» de muchos de ellos o de los más significativos, aunque sean pocos, puede significar una importante disminución del valor comercial de la base de datos y, además, el riesgo complementario de que la inversión no se recupere.

13. Si el derecho *sui generis* sólo prohíbe la «extracción» y/o la «reutilización» de una parte sustancial o de la totalidad del contenido de una base de datos, el fabricante no podrá prohibir dichas actividades, cuando se trate de partes no sustanciales.

La persona que extraiga y/o reutilice estas partes será un usuario legítimo. Éste, además, tampoco podrá efectuar actos contrarios a la normal explotación de la base de datos o actos que lesionen intereses legítimos del fabricante, como por ejemplo, extracciones y/o reutilizaciones repetidas o sistemáticas, aunque sean de partes no sustanciales. Ni perjudicar los derechos de autor del contenido de las bases de datos.

14. Pero en determinados casos existen excepciones al derecho exclusivo del fabricante de prohibir o autorizar la «extracción» y/o «reutilización» de partes sustanciales de una base de datos. Las excepciones son las siguientes utilidades para fines:

- a) privados, si se trata de bases de datos no electrónicas (otro caso más de mayor protección a las bases electrónicas);
- b) de enseñanza o de investigación científica no lucrativas;
- c) de seguridad pública o a efectos de un procedimiento judicial o administrativo.

Las dos primeras excepciones se refiere a las extracciones. La tercera, también a las reutilizaciones.

Un ejemplo, la visualización en la pantalla de un ordenador personal de una parte sustancial de una base de datos para fines de enseñanza, o su carga en el disco duro, no podrán ser impedidas por el fabricante, aunque se trate de copias de partes sustanciales. En resumen, es usuario legítimo el que puede extraer o reutilizar partes no sustanciales, siempre que con ello no impida la normal explotación de la base de datos, y, excepcionalmente, también lo es el que puede hacerlo con partes sustanciales, siempre que lo haga con los fines dichos.

Bibliografía

Nota: La mayor parte de la bibliografía citada a propósito de la protección jurídica de los autores de las bases de datos (primera parte de este artículo sobre la protección jurídica de los fabricantes de las mismas, véase el núm. 4, de 1999 de esta Revista) se refiere también al derecho *sui generis* de los fabricantes. Especialmente los artículos de la *Revue Internationale de Droit d'Auteur (RIDA)* y los documentos de la Unión Europea.

- (1996): «Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual de las bases de datos», Ginebra: OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
- (1997): «Reunión de información sobre la propiedad intelectual en materia de bases de datos», Ginebra: OMPI (del 17 al 19 de septiembre).
- (1998): «Informe» sobre esta reunión, Ginebra: OMPI.