

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2007  
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

## Compilaciones de datos no originales. Protección “*sui generis*”

**PAÍS U ORGANIZACIÓN:** España

**ORGANISMO:** Juzgado de 1ª Instancia No. 13 Civil de Madrid

**FECHA:** 24-7-2001

**JURISDICCIÓN:** Judicial (Civil)

**FUENTE:** Texto del fallo en <http://www.davara.com/>

**OTROS DATOS:** E. Aranzadi S.A. vs. El Derecho E., S.A.

### SUMARIO:

“*Editorial Aranzadi*”, en su condición de “*fabricante*” de la “*Base de datos de Jurisprudencia Aranzadi*” demandó a “*El Derecho Editores*” por violación del derecho “*sui generis*” sobre su base de datos, sosteniendo que la demandada habría extraído partes sustanciales de su compilación jurisprudencial para su comercialización.

El Tribunal dijo:

*“En primer lugar, se ha de establecer que tanto la base de datos de la actora como la de la demandada, han de entenderse encuadrables dentro de lo establecido en el artículo 12.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 5/1998) del siguiente tenor: «A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma». Ambas recogen el contenido de las resoluciones de los distintos Tribunales de forma sistemática y accesibles a través del medio electrónico del CD”.*

*“A su vez, hay que dar un paso más, y establecer qué es el derecho «sui generis» sobre las bases de datos, y para ello, hemos de estar a la propia dicción del artículo 133.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, al decir «protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que 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», por lo tanto, y sin perjuicio de lo que después desarrollaremos más extensamente, el nuevo derecho sólo busca evitar el daño comercial que puedan producir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos, es decir, protege la inversión en la base de datos cuando alguien (sea competidor o no, pues también es objeto de protección frente al usuario) se aprovecha de este esfuerzo económico o laboral para confeccionar con el material ajeno, sin su autorización, su propia base de datos, introduciéndola en el mercado para dañar al primer productor”.*

*“Por lo tanto, se ampara en la inversión (aún sin originalidad) en la línea del «sweat of the brow o industrious collection» (sudor de la frente) americano, se protege no la creatividad, sino la inversión, esfuerzo o «sudor» empleado por el productor para generar la base de datos. La cuestión se ciñe a un análisis económico, si se introduce una base de datos en el mercado, se produce lo que los economistas llaman un «bien público», es decir, el consumo por una persona no excluye el consumo por otra, por lo tanto, si no se protege puede ocurrir que el mercado no produzca el volumen óptimo de innovación, por cuanto no existen incentivos para invertir en algo que los demás pueden usar libremente; ahora bien, puede ocurrir el problema contrario, si se protege en exceso puede producirse el problema contrario, en relación a la existencia de un monopolio de la información, pues al no ser libremente apropiable habrá que pagar por su uso o copia, lo que, en definitiva, generará un uso de la información sub-óptimo, porque el precio óptimo de un bien público es cero”.*

*“En estos polos se mueve el derecho sui generis de protección de las bases de datos, se patrocina la inversión en la base de datos, con un derecho exclusivo, pero sin promover un auténtico monopolio sobre la información en sí misma, por cuanto no se priva el que se pueda recrear con medios independientes la información pública contenida en la base de datos”.*

*“Sin embargo, hemos de deslindar debidamente dos supuestos distintos, por cuanto las bases de datos conforme a la Ley 5/1998 pueden resultar protegidas en una doble vertiente, mediante el derecho de autor, lo protegido entonces es la estructura original de la base de datos, en cuanto a la selección o disposición de sus contenidos, pero esta tutela no se extiende a los contenidos mismos, de ahí la dicción del artículo 12.1 párrafo segundo: «La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensible a éstos», en cuanto a la protección como derecho de autor, se protege a las bases de datos en cuanto es una obra en sí misma considerada, al establecerse en el artículo 12.2 párrafo primero: «y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales», y esto no es el objeto de la presente litis; y por otro lado, se protege en cuanto a la inversión (dineraria, tiempo, etc.) y éste es el derecho «sui generis» de los artículos 133 y siguientes, prescindiendo de la originalidad, por cuanto lo que se pretende evitar es la apropiación de los resultados conseguidos por el fabricante con su esfuerzo e inversión, de ahí la dicción del artículo 133 antes transcrita; y el derecho es el del artículo 122.1 párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual al establecer: «Mediante el derecho al que se refiere el artículo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puede 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 obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse licencia contractual. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, no estarán autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos 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».”*

*“De todo ello, ha de reiterarse, la protección del derecho «sui generis» no es el derecho de autor sobre la base del artículo 12.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, ni sobre los posibles derechos sobre su contenido, sino la inversión para obtener y presentar dicho contenido, y lo que se está impidiendo es la extracción o la reutilización de este contenido, sin consentimiento o licencia, pero nada impide obtener y recabar la información por otros medios o fuentes, y emplearla de cualquier forma, sin que el titular del derecho «sui generis» pueda alegar su infracción o impedir el uso de un contenido que no le pertenece”.*

*“La diferencia derecho de autor sobre la base de datos y el derecho «sui generis» sobre la misma base se encuentra perfectamente delimitada en el artículo 133.4 de la Ley de Propiedad Intelectual al establecer: «El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado I se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de la base de datos por el derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado I se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido».”*

*“Y esta distinción ha de entenderse fundamental a los efectos de la presente litis, por cuanto es cierto que las resoluciones contenidas en ambas bases de datos no se encuentran protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual, y así se establece en el artículo 13: «No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores», empero, no por ello queda desprotegida por el derecho «sui generis» una base de datos de jurisprudencia como es el supuesto de autos”.*

## **COMENTARIO:**

Existen bases de datos que, en especial por el volumen de información almacenada o por los importantes recursos empleados en su elaboración, si bien no califiquen como obras en razón de la falta de originalidad en la selección o disposición del contenido (como en muchos catálogos de ventas para operaciones de “comercio electrónico”, listados telefónicos, algunas recopilaciones legislativas, etc.), merezcan algún grado de protección en razón de las inversiones cualitativas o cuantitativas realizadas, contra actos como la extracción sustancial y no autorizada de su contenido. Si carecen de originalidad, su protección no puede ubicarse en el derecho de autor, pero ello no impide que la tutela se reconozca a través de un derecho “sui generis”. Así, la Directiva Europea D. 96/6/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos considerando, entre otras cosas, que “la fabricación de una base de datos requiere una gran inversión en términos de recursos humanos, técnicos y económicos, y que las bases de datos se pueden copiar o se puede acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma independiente”, establece dos sistemas: a) El primero, para la tutela por el derecho de autor sobre las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido, constituyan creaciones intelectuales; y, b) El segundo, mediante un derecho “sui generis” para aquellas bases de datos que, con independencia de la protección por el derecho de autor u otros derechos representen, por la obtención, verificación o presentación de su contenido, una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Conforme a este derecho “sui generis”, el fabricante de la base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente. Esta protección

especial se reconoce por un plazo de quince años, a partir del 1° de enero del año siguiente a la fecha en que se haya terminado el proceso de fabricación de la base de datos, aunque evidentemente, si la base tiene características de originalidad por la selección o disposición de su contenido, la tutela por el derecho de autor continúa por el plazo ordinario de protección y en relación con los derechos reconocidos para todas las obras del ingenio. A manera de exposición de motivos, los considerando de la Directiva Europea, aunque señalan que el derecho de autor es una forma apropiada de derechos exclusivos de los creadores de dichas obras, también destacan, entre otras cosas, que: a) Se precisan de medidas destinadas a impedir la extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos, a falta de un régimen armonizado en materia de competencia desleal; b) La extracción y/o reutilización no autorizadas del contenido de una base de datos pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista económico y técnico; c) Las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información y de gran utilidad para otras muchas actividades; d) El crecimiento exponencial de la cantidad de información generada y procesada en los sectores del comercio y la industria exige que en todos los estados miembros se invierta en sistemas avanzados de tratamiento de la información. Tales son, entre otros, los fundamentos de la Directiva para justificar la mencionada protección “*sui generis*”, destacándose por lo demás que las obras protegidas por el derecho de autor y las prestaciones protegidas por los derechos afines incorporadas a una base de datos, siguen siendo objeto de los respectivos derechos exclusivos, por lo que no pueden incorporarse a una base de datos o extraerse de ella sin el permiso del titular del derecho de autor o afín, o de sus derechohabientes, según corresponda. Ahora bien, la situación jurídica de la protección “*sui generis*” de las bases de datos en los países latinoamericanos es todavía precaria, pues apenas una legislación, la de México, ha establecido que “*las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, durante un lapso de 5 años*”, pero la interpretación de la norma citada no está exenta de dificultades, porque: a) No se aclara si el contenido de esa protección es la misma que la reconocida a las bases de datos que constituyan “*obra*”, conforme a los requisitos existenciales exigidos por el derecho de autor; b) Tampoco se dice quién es el titular de los derechos sobre dichas bases de datos, vale decir, si “*los autores*” (como en las obras del ingenio), o “*el fabricante*”, al estilo de la directiva europea; c) No se precisa si sobre dichas bases de datos no originales se reconocen derechos de orden moral, como en las obras protegidas por el derecho de autor, o solamente se conceden derechos de carácter patrimonial o de explotación; d) No se define si los derechos de orden patrimonial, al estilo de la directiva europea, se limitan a prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte de la base de datos no creativa o si, por el contrario, se reconoce sobre ellas un derecho de explotación análogo al concedido a las obras del ingenio y que, de acuerdo a esa misma ley, comprende la explotación de la creación “*en cualquier forma*”, salvo limitación legal expresa, lo que iría más allá de la extracción y/o reutilización de la base, incluyendo también, por ejemplo, su comunicación pública, reproducción o distribución por cualquier medio o procedimiento. En los ordenamientos nacionales donde no se contempla expresamente una protección “*sui generis*” para las bases de datos no creativas, puede acudir a las figuras del derecho común, como el enriquecimiento sin causa y la competencia desleal, inclusive por la simulación de producto. © **Ricardo Antequera Parilli, 2007.**