

# DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE BASES DE DATOS: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA. CASOS *FIXTURES* Y *BRITISH HORSERACING*

por Nerea SANJUAN

Abogada

*Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Castelo Branco & Associados*

## RESUMEN:

Análisis de las decisiones dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con carácter prejudicial, en los casos: *Fixture Marketing Ltd. c. Organismos Prognostikon Agnon Podosfairou* (C-444/02), *Fixtures Marketing Ltd. c. Oy Veikkaus AB* (C-46/02), *Fixtures Marketing Ltd. c. Svenska Spel* (C-338/02) y *British Horseracing Board Ltd. c. William Hill Organisation Ltd.* (C-203/02), mediante las que el Tribunal interpreta, por primera vez desde su aprobación, el contenido y alcance del derecho *sui generis* sobre bases de datos regulado en la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. *A priori*, se comentan los orígenes de dicha regulación, los hechos objeto de litigio y el propio concepto de «base de datos» susceptible de protección por tal derecho *sui generis*. En segundo lugar, en el marco del contenido de dicho derecho, se estudia la interpretación jurisprudencial del concepto de «obtención» del contenido de una base de datos, incluidos los efectos de esa interpretación en la doctrina de *spin-off*, así como los conceptos de «presentación» y «verificación» de dicho contenido, y lo que ha de entenderse por «inversión sustancial», cualitativa o cuantitativa, llevada a cabo en la realización de esas actividades. Por último, en el contexto del alcance del derecho *sui generis*, se analiza el significado de los términos «extracción» y «reutilización» del contenido de una base de datos, así como los criterios para determinar si esos actos afectan a una «parte sustancial» o no sustancial de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente, y en el caso de afectar a una parte no sustancial de la bases de datos, los criterios para determinar cuando esos actos afectan a la explotación normal de la base de datos en conflicto o causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de su titular.

**PALABRAS CLAVE:** Base de datos; Competiciones deportivas; Derecho *sui generis*; Directiva de Bases de Datos; Doctrina de productos derivados o Doctrina *spin-off*; Explotación normal; Extracción; Inversión Sustancial; Perjuicio injustificado; Propiedad Intelectual; Reutilización.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN. 1. ORÍGENES DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 2. CRÍTICAS AL NUEVO DERECHO *SUI GENERIS*. II. ASPECTOS GENERALES DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS* A NIVEL COMUNITARIO. 1. FINALIDAD DE LA REGULACIÓN COMUNITARIA. 2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA DIRECTIVA DE BASES DE DATOS. III. SUPUESTOS DE INFRACCIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS* PLANTEADOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNITARIO. 1. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.1. *Casos Fixtures*. 1.2. *Caso BHB*. 2. CONTENIDO DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS AL TJCE. IV. CONTENIDO DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 1. CONCEPTO DE «BASE DE DATOS». 2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 2.1. *Conceptos de «obtención», «verificación» y «presentación»*. 2.2. *Concepto de «inversión sustancial»*. 3. LA DOCTRINA DE PRODUCTOS DERIVADOS (*SPIN-OFF*). 3.1. *Presupuestos de la doctrina de productos derivados*. 3.2. *Efectos de las decisiones del TJCE*. V. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*. 1. SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS «EXTRACCIÓN» Y «REUTILIZACIÓN» DEL CONTENIDO DE UNA BASE DE DATOS. 1.1. *Cuestión preliminar: Finalidad de la infracción*. 1.2. *Conceptos de «extracción» y «reutilización»*. (i) Extracción. Mera consulta. (ii) Reutilización. Doctrina del agotamiento del derecho. 1.3. *Fuentes de acceso distintas a la fuente original*. 2. CONCEPTO DE «PARTE SUSTANCIAL» (Y «PARTE NO SUSTANCIAL») DE UNA BASE DE DATOS. 2.1. *Parte sustancial. Evaluación cuantitativa y cualitativa*. 2.2. *Parte no sustancial. Explotación normal y Perjuicio injustificado*. VI. CONCLUSIONES.

**TITLE:** «Databases *Sui Generis* Right: Review of EC Case Law. Fixtures and British Horseracing Cases».

**ABSTRACT:** Analysis of the rulings issued by the European Court of Justice, at a prejudicial level, in the cases: *Fixture Marketing Ltd. v. Organismos Prognostikon Agnon Podosfairou* (C-444/02), *Fixtures Marketing Ltd. v. Oy Veikkaus AB* (C-46/02), *Fixtures Marketing Ltd. v. Svenska Spel* (C-338/02) and *British Horseracing Board Ltd. v. William Hill Organisation Ltd.* (C-203/02), through which the Court examines, for the first time since its approval, the content and scope of the databases *sui generis* right ruled by the Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996, on the legal protection of databases. Firstly, this article refers to the origins of that regulation, the facts of the cases under analysis, and the very concept of «databases» subject to protection by the *sui generis* right. Secondly, in respect to the content of this right, the article reviews the Court's interpretation of the concept of «obtaining» databases' content, including the effects of said interpretation in regard to the *spin-off* doctrine, as well as the concepts of «presenting» and «verifying» said content, and the concept of qualitative or quantitative «substan-

tial investment» in the carrying out of those activities. Finally, in the ambit of the scope of the *sui generis* right, this article analyzes the meaning of the terms «extraction» and «re-utilization» of the content of a database, as well as the criteria to determine if those acts affect a «substantial part» or an insubstantial part of the database, evaluated qualitatively or quantitatively, and in the case of affecting an insubstantial part, the criteria to determine when it may affect the normal exploitation of the database at stake or cause an unreasonable prejudice to the legitimate interests of its maker.

**KEYWORDS:** Database; Sports competitions; *Sui generis* Right; Database Directive; *Spin-off* Doctrine; Normal exploitation; Extraction; Substantial Investment; Unreasonable prejudice; Intellectual Property; Re-utilization.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION. 1. ORIGINS OF THE REGULATION OF THE *SUI GENERIS* RIGHT. 2. CRITICS TO THE NEW *SUI GENERIS* RIGHT. II. GENERAL CHARACTERISTICS OF THE REGULATION OF THE *SUI GENERIS* RIGHT AT A EC LEVEL. 1. SCOPE OF THE EU REGULATION. 2. CONTENT AND STRUCTURE OF THE DATABASE DIRECTIVE. III. CASES OF INFRINGEMENT OF THE *SUI GENERIS* RIGHTS FILED BEFORE THE EC COURT OF JUSTICE. 1. FACTS OF THE CASES. 1.1. *Fixtures Cases*. 1.2. *BHB Case*. 2. CONTENT OF THE PREJUDICIAL QUESTIONS POSED TO THE ECJ. IV. CONTENT OF THE *SUI GENERIS* RIGHT. 1. CONCEPT OF «DATABASE». 2. ESSENTIAL ELEMENTS OF THE *SUI GENERIS* RIGHT. 2.1. *Concepts of «obtaining», «verifying» and «presenting»*. 2.2. *Concept of «substantial investment»*. 3. SPIN-OFF DOCTRINE. 3.1. *Principles of the doctrine of spin-off*. 3.2. *Effects of the ECJ decisions*. V. SCOPE OF PROTECTION OF THE *SUI GENERIS* RIGHT. 1. MEANING OF THE TERMS «EXTRACTION» AND «RE-UTILIZATION» OF THE CONTENT OF A DATABASE. 1.1. *Preliminary issue: Purpose of the infringement*. 1.2. *Concepts of «extraction» and «re-utilization»*. (i) Extraction. Mere consultation. (ii) Re-utilization. Exhaustion doctrine. 1.3. *Other sources than the original source of access*. 2. CONCEPT OF «SUBSTANTIAL PART» (AND «INSUBSTANTIAL PART») OF A DATABASE. 2.1. *Substantial Part. Quantitative and qualitative evaluation*. 2.2. *Insubstantial Part. Normal exploitation and Unreasonable prejudice*. VI. CONCLUSIONS.

## I. INTRODUCCIÓN

El 9 de noviembre de 2004, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, «TJCE» o «Tribunal») se pronunció al respecto de cuatro casos planteados ante el mismo, **Fixture Marketing Ltd. c. Organismos Prognostikon Agnon Podosfairou** (C-444/02), **Fixtures Marketing Ltd. c.**

**Oy Veikkaus AB (C-46/02), Fixtures Marketing Ltd. c. Svenska Spel (C-338/02) y British Horseracing Board Ltd. c. William Hill Organisation Ltd. (C-203/02)**, en los que se planteaban supuestos de hecho y cuestiones prejudiciales, muy similares entre si, al respecto de la interpretación del derecho *sui generis* sobre bases de datos.

El análisis de estas cuestiones por el TJCE constituye la primera ocasión en que el Tribunal comunitario interpreta la *Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos* (en adelante, «Directiva de Bases de Datos» o «Directiva»), que regula dicho derecho *sui generis* sobre bases de datos. La interpretación y aplicación de esta norma, desde su aprobación en el año 1996, estaban y siguen causando un intenso debate a nivel doctrinal y jurisprudencial, debido fundamentalmente a la ambigüedad de su contenido.

El presente estudio trata de analizar la naturaleza jurídica y contenido del derecho *sui generis*, a partir de la interpretación del mismo por el TJCE en las decisiones anteriormente citadas.

## 1. ORÍGENES DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*

El derecho *sui generis* sobre bases de datos, objeto central del presente estudio, fue creado en el marco del derecho comunitario mediante la aprobación de la mencionada Directiva de Bases de Datos, la cual también «confirma» la protección jurídica de las bases de datos a través de los derechos de autor<sup>1</sup>.

La transposición de la Directiva de Bases de Datos al derecho español se llevó a cabo a través de la *Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de bases de datos* que, de este modo, modificaba el *Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril* (en adelante, «LPI»)<sup>2</sup>, incluyendo en el mismo este nuevo derecho de propiedad intelectual.

---

<sup>1</sup> También en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, «OMPI») se consideró la posibilidad de crear un instrumento jurídico internacional para proteger las bases de datos. No obstante, dicha iniciativa no ha dado todavía resultados, al menos hasta la fecha, debido principalmente a obstáculos de carácter más bien socio-económico, como es el diferente e irregular impacto económico que tal regulación, en los términos planteados actualmente, podría suponer en los distintos países miembros de la Organización, y especialmente en los países menos desarrollados, así como el carácter especialmente sensible de cierto tipo de datos, cuya obtención y/o creación es muy importante a nivel mundial como ocurre, por ejemplo, con los datos de naturaleza científica. El punto de partida de esta iniciativa fue la reunión celebrada en el seno de la OMPI en 1997. Vid. *OMPI: Informe relativo a la Reunión de Información sobre la Propiedad Intelectual en materia de Bases de Datos*. DB/IM/6, Ginebra, 17 a 19 de Noviembre de 1997.

<sup>2</sup> En lo que se refiere al derecho *sui generis*, se transpone de forma casi literal el contenido de la Directiva de Bases de Datos, incluyéndose, por un lado, un nuevo Título VIII (artículos 133 a 137) en el Libro II de la LPI y, por otro lado, un nuevo artículo 164 en el Libro IV de dicha Ley.

La razón o motivación principal que impulsó al legislador comunitario a desarrollar este nuevo derecho, como mecanismo de protección jurídica de las bases de datos, se encuentra claramente reflejado en el propio texto de la Directiva de Bases de Datos. Esta norma establece, en varios de sus Considerandos<sup>3</sup>, que **el objetivo de la misma es, principalmente, proteger el emergente mercado de la información**, a través del fomento de la creación de sistemas de almacenamiento de datos, dado que ese mercado se ve cada vez más amenazado por las nuevas tecnologías digitales, cuya utilización permite la copia y transmisión de grandes cantidades de información y de todo tipo de contenidos, de forma rápida y sencilla. La protección y fomento de la creación de bases de datos que almacenan esa información permite también la protección de dicho mercado.

No obstante, como se podrá constatar a lo largo del presente estudio, se ha utilizado una técnica jurídica ambiciosa para alcanzar ese objetivo, puesto que la Directiva construye el mencionado derecho *sui generis* con base en conceptos jurídicos nuevos, al menos en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

De este modo, la transposición de la Directiva de Bases de Datos a las legislaciones nacionales de los Estados Miembros, así como su aplicación práctica en el seno de los mismos, han generado numerosas dudas y críticas, principalmente en cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica y contenido de este nuevo derecho. Y ello ha dado lugar a abundante bibliografía y jurisprudencia a nivel europeo e internacional, principalmente en países como Alemania y Holanda, e incluso en los Estados Unidos de América (en adelante, «EEUU»), que también se ha llegado a plantear la posibilidad de aprobar un instrumento jurídico específico para proteger el referido derecho *sui generis* sobre bases de datos, distinto a los derechos de autor.

De hecho, fueron principalmente dos casos planteados en Holanda, caso Van Dale, y en EEUU, caso Feist, los que impulsaron a la Comisión Europea a plantearse, a principios de los años noventa, la necesidad de proteger las bases de datos como mecanismo de protección del creciente pero amenazado mercado de la información<sup>4</sup>. En estos dos casos, y sobre todo en el caso Feist, se hace

---

<sup>3</sup> Principalmente en sus Considerandos 9, 38 y 39.

<sup>4</sup> **Van Dale Lexicografie B.V. c. Rudolf Jan Romme**, Tribunal Supremo de Holanda, 4 de Enero 1991. El Tribunal Supremo holandés concedió protección, a través de derechos de autor, al titular de un diccionario, al entender que el demandado, Rudolf Jan Romme, había construido una base de datos copiando las palabras claves que formaban la base de datos del demandante, el diccionario Van Dale. Vid. Comentarios a esta sentencia en P. BERNT HUGENHOLTZ. *Implementing the Database Directive*. In JAN J.C. KABEL AND GERARD J.H.M. Mom (eds.), *Intellectual Property and Information Law, Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram*, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1998, p. 183-200.

**Feist Publications, Inc. c. Rural Telephone Service co.**, 499 U.S. 340 (1991). En este caso, y a los efectos del presente estudio, el Tribunal Supremo norteamericano entendió que los directorios telefónicos titularidad de la demandante (Rural) podrían ser protegidos contra el uso por terceros, sólo en la medida en que dichos productos, y concretamente la estructura y organización de los mismos pudieran considerarse lo suficientemente originales como para ser protegidos por

patente la dificultad de proteger las bases de datos como sistemas de almacenamiento de información en el contexto de los derechos de autor, constatándose la necesidad de encontrar nuevos mecanismos legales para proteger ese bien jurídico de naturaleza similar pero no idéntica al protegido por el derecho de autor, tal y como se analizará seguidamente.

## 2. CRITICAS AL NUEVO DERECHO *SUI GENERIS*

La doctrina europea ha criticado la Directiva de Bases de Datos en numerosas ocasiones, desde su aprobación en 1996. Dichas críticas se centran no sólo en la forma en que el derecho *sui generis* ha sido construido jurídicamente, es decir, respecto de su naturaleza jurídica y contenido, sino también en la propia creación de ese nuevo derecho de propiedad intelectual.

En cuanto a la **creación del derecho *sui generis***, se pone en duda, principalmente, que la desprotección del mercado de la información, y de las bases de datos en el marco del mismo, constituyan una amenaza social y económica tan importante como para justificar la creación de un nuevo derecho de propiedad intelectual.

Al respecto de la **naturaleza jurídica y contenido del derecho *sui generis***, la doctrina teme que la regulación de este nuevo derecho, al introducir una serie de conceptos que no parecen tener un significado jurídico preciso, genere inseguridad jurídica en los sistemas legislativos nacionales de los Estados Miembros de la UE, principalmente en el contexto de la propiedad intelectual, ya de por sí conflictivo, por ser éste el ámbito jurídico en el que se enmarca ese nuevo derecho. El texto de la Directiva de Bases de Datos tampoco contiene elementos que sirvan de guía para interpretar los nuevos conceptos que ella misma introduce.

---

el derecho de autor (copyright). Vid. Comentarios a esta sentencia en R. GORMAN, J. GINSBOURG. *Copyright. Cases and Materials*. Sixth Edition, Foundation Press. New York, 2002. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo norteamericano rechaza la aplicación de la llamada doctrina del «*sweat of the brow*», construida por la jurisprudencia anterior a esta decisión tanto en Estados Unidos como en otros países de tradición jurídica anglosajona, y mediante la cual se afirmaba que las recopilaciones -como los directorios telefónicos- podrían estar protegidas por derechos de autor, con base en la protección de la inversión llevada a cabo en la creación de las mismas, es decir, el llamado «*sweat of the brow*» de sus fabricantes. Con el rechazo definitivo de la aplicación de dicha doctrina, comenzaron a surgir en Estados Unidos voces solicitando una protección específica de las bases de datos, que aumentaron tras la aprobación en Europa de la Directiva de Bases de Datos. No obstante, el gobierno norteamericano no ha llegado a articular solución alguna por la vía legislativa. Por el contrario, todavía en la actualidad se mantiene la protección de las recopilaciones de contenidos sólo a través del sistema copyright pero, como se ha indicado previamente, únicamente en los supuestos en que esas creaciones reúnan los requisitos mínimos de protección establecidos en la legislación y jurisprudencia norteamericanas en materia de copyright. A este respecto, la Copyright Act de 1976 [Pub. L. No. 94-553, 90 Stat. 2541], en su artículo 101, permite proteger las bases de datos como «recopilaciones» (compilations), siempre que el contenido de las mismas esté seleccionado, coordinado o estructurado de manera que el conjunto de la obra resultante resulte una obra original de autor.

La jurisprudencia europea también ha analizado la Directiva de Bases de Datos a través de numerosas sentencias, emanadas en las diversas jurisdicciones nacionales de los Estados Miembros, principalmente en países como Alemania, Holanda y Reino Unido<sup>5</sup>. Por el contrario, en España<sup>6</sup> no se ha analizado este tema en gran profundidad, ni a nivel jurisprudencial ni doctrinal.

En el ámbito comunitario, el TJCE se ha pronunciado por primera vez sobre este tema a partir de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el mismo por los tribunales nacionales de Grecia, Finlandia, Suecia y Reino Unido, citadas al comienzo de este trabajo.

El presente artículo se centra en el estudio de esas decisiones judiciales del TJCE, así como en el análisis de las mismas llevado a cabo por la doctrina que, a pesar de las críticas comentadas previamente, acogió con entusiasmo dichas decisiones, puesto que permiten interpretar, por primera vez desde la aprobación de la Directiva, los nuevos términos introducidos por la misma en el contexto de la propiedad intelectual, y cuya comprensión es esencial para determinar el objeto y contenido del derecho *sui generis*<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Vid. *The Database Right File*. P. BERNT. HUGENHOLTZ, con la colaboración de Shoba Sukhram, Ot van Daalen, Nynke Hendriks, Eric Idema, Moira Truijens y Marloes Bakker. [www.ivir.nl](http://www.ivir.nl).

<sup>6</sup> La sentencia española más comentada en esta materia es la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1/2001 de Madrid, de 24 de Julio, en el **caso Editorial Aranzadi, S.A. c. El Derecho Editores, S.A.**, relativo a un supuesto de infracción del derecho *sui generis* sobre bases de datos de jurisprudencia, en el cual se condena a la demandada por infracción del derecho *sui generis* de la demandante sobre su base de datos jurídica. En segunda instancia, y más recientemente, destaca la Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 357/2003, Pontevedra (Sección 1.<sup>a</sup>), de 6 de octubre, en el **caso Programación Integral, S.A. c. TLR Sof, S.L.**, y en el que se considera que el «volcado» de la información contenida en la base de datos titularidad de la demandante a un producto comercializado por la demandada constituye un acto de infracción del derecho *sui generis* sobre esa base de datos de la demandante. Se entiende que aunque ese volcado no hubiera afectado a una parte sustancial de la base de datos de la demandante, el mismo habría constituido un acto de extracción y reutilización de una parte no sustancial de dicha base de datos, llevado a cabo de forma reiterada y sistemática, en perjuicio de los intereses del titular de la misma. A *sensu contrario*, en la Sentencia de la Audiencia Provincial núm. 80/2004 de Santa Cruz de Tenerife (sección 4.<sup>a</sup>), de 8 de marzo, en el **caso Canary Guide, S.A. c. Internetísimo, S.L.**, se absuelve a la demandada respecto de la comisión de un acto de infracción del derecho *sui generis* de la demandante sobre su base de datos, que contiene información sobre las Islas Canarias. Se considera que la demandante no ha conseguido probar que la única o principal fuente de información de la que obtuvo sus datos la demandada, para crear su propia base de datos sobre el mismo tema, sea la propia base de datos de la demandante. Esa prueba es el elemento clave para poder declarar si se ha cometido una infracción del derecho *sui generis*.

<sup>7</sup> E. DERCLAYE. *The Court of Justice interprets the Database Sui Generis Right for the first time*. *European Law Review*, 2005, 30 (3), p. 420-430. A. MASSON. *Creation of Database or Creation of Data: Crucial Choices in the matter of Database Protection*. *European Intellectual Property Review*, E.I.P.R., 2006, 28 (5), p. 261-267.

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS* A NIVEL COMUNITARIO

### 1. FINALIDAD DE LA REGULACIÓN COMUNITARIA

Tal y como se indicaba en el capítulo anterior, en sus Considerandos<sup>8</sup>, la Directiva de Bases de Datos establece que el objetivo fundamental de la misma es **proteger el mercado de la información**<sup>9</sup>, mediante el desarrollo de mecanismos jurídicos que impulsen y protejan la creación de sistemas de almacenamiento de datos, amenazado por la utilización cada vez mayor de las tecnologías digitales en la creación y transferencia de información<sup>10</sup>.

Con esa finalidad de protección del mercado de la información, a través de la aprobación de la Directiva de Bases de Datos, **el legislador comunitario**, en primer lugar, **extiende la protección del derecho de autor a las bases de datos que sean originales** en cuanto a su estructura y sistematización, como se indicará seguidamente.

Y, en segundo lugar, **crea un nuevo mecanismo jurídico, el derecho *sui generis* sobre bases de datos, para proteger de forma específica las inversiones, evaluadas en términos económicos, técnicos o humanos, realizadas por los fabricantes de bases de datos en la creación de las mismas**<sup>11</sup>, es decir, para proteger el llamado «*sweat of the brow*»<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Así, en su Considerando 9, la Directiva indica que «*las bases de datos constituyen un instrumento de gran valor para el desarrollo del mercado comunitario de la información*». Seguidamente, el Considerando 38 afirma que «... *el uso cada vez mayor de la tecnología digital expone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la misma sea copiado y reordenado electrónicamente...*». Por su parte, y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Considerando 39 de la Directiva de Bases de Datos prevé que la misma «... *pretende proteger a los fabricantes de bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos de las inversiones económicas y de trabajo hechas por quien buscó y recopiló el contenido...*».

<sup>9</sup> En la evaluación de la aplicación de la Directiva de Bases de Datos llevada a cabo por la Comisión Europea, referida previamente, la Dirección General del Mercado Interior constata que no se ha podido probar el impacto económico de la creación y aplicación del derecho *sui generis* en el mercado de la información. No obstante, se afirma que las empresas del sector consultadas consideran crucial que se mantenga dicha protección para mantener el grado de seguridad jurídica creado por dicho nuevo derecho que ha provocado, en la práctica, al surgimiento de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del comercio de información. Vid. sup. *DG Internal Market and Services Working Paper. First evaluation of the Directive 96/9/CE on the legal protection of databases, 12 December 2005*.

<sup>10</sup> Esta misma problemática se plantea también en el contexto de los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual, los cuales también se han visto amenazados por la llegada de los formatos y tecnologías digitales, y para cuya protección a nivel comunitario se ha aprobado la *Directiva 2001/29/CE sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Directiva Derechos de Autor 2001/29/CE)*.

<sup>11</sup> Vid. sup. A. MCGEE & G. SCANLAN. *The Database Directive - Sui Generis and Copyright- A practicable distinction*.

<sup>12</sup> Vid. M. SERRANO FERNÁNDEZ. *Infracción del Derecho «Sui Generis» sobre bases de datos. Extracción y reutilización de una parte sustancial de una base de datos sin autorización de su autor. Comentario a la SJPI núm. 13 de Madrid, de 24 de Julio de 2001*. Revista de Derecho Patrimonial n.º 8 de 2002. Vid. sup. S. CÁMARA LA PUENTE. *El nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos*.



La doctrina critica que la creación por la Directiva de este nuevo derecho, dentro del ámbito de la propiedad intelectual, supone **otorgar un nivel de protección a un tipo de actividad que podría no ser el más adecuado**, utilizando además un mecanismo jurídico que también podría no ser el más adecuado<sup>13</sup>.

El bien jurídico protegido por la propiedad intelectual es, principalmente, la creatividad y originalidad, o la inversión en dicha creatividad intelectual, en el caso de ciertos derechos conexos. Por el contrario, el bien jurídico protegido por el derecho *sui generis* sobre bases de datos es la mera inversión económica llevada a cabo en la creación de sistemas de almacenamiento y organización de información, los cuales no han de ser necesariamente originales o creativos, como parece ser requisito fundamental de la protección por derechos de propiedad intelectual.

De este modo, se podría llegar a entender que al proteger la inversión en la creación de bases de datos a través de un derecho de propiedad intelectual se estaría desvirtuando la naturaleza jurídica de esta última<sup>14</sup>. En la construcción jurídica de este nuevo derecho no se tiene en cuenta en ningún momento el componente creativo que pudiera o debiera estar vinculado a la inversión llevada a cabo en la creación de recopilaciones de datos, y que es el objeto de protección de tal derecho, a diferencia de los derechos de propiedad intelectual, cuya finalidad es proteger la creatividad o bien la inversión en creatividad, en el caso de ciertos derechos conexos.

En definitiva, parte de la doctrina entiende que este nuevo derecho podrá servir para proteger aquellas bases de datos que, por su falta de originalidad o creatividad, no puedan estar protegidas por los derechos de autor, también regulados respecto de las bases de datos en los artículos 3 a 6 de la propia Directiva de Bases de Datos. Si bien, la propia Directiva de Bases de Datos, en

---

<sup>13</sup> En el ámbito de la transposición de la Directiva de Bases de Datos a derecho español, el legislador utiliza una terminología y sistematización a través de la que parece querer distinguir, en todo momento, este derecho *sui generis* de los derechos de autor e incluso también de los demás derechos de propiedad intelectual, lo cual parece dar a entender una cierta falta de convicción al respecto de esta categorización del derecho *sui generis*. En este sentido, la doctrina española en la materia entiende que dado que este derecho *sui generis* ha sido incluido en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, debería haber sido construido de acuerdo con iguales o similares principios y conceptos jurídicos. A este respecto, Vid. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. *La protección jurídica de las bases de datos*. Revista de Propiedad Intelectual, PE.I, n.º 1 Enero-Abril de 1999, p. 11-66. Ed. Bercal. Vid. también S. CÁMARA LA PUENTE. *El nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos*. Actualidad Civil, 1999, núm. IV. Por otro lado, otros sectores de la doctrina defienden que el derecho *sui generis* debe distinguirse claramente de los derechos de propiedad intelectual, por tener una naturaleza completamente diferente a estos últimos, con base en esa protección de bienes jurídicos esencialmente distintos. Vid. A. MCGEE & G. SCANLAN. *The Database Directive - Sui Generis and Copyright- A practicable distinction*. Journal of Business Law, 2005, Jul, p. 413-442.

<sup>14</sup> No obstante, el análisis de esta cuestión, que ha dado lugar también a un intenso debate, podría ser objeto de un estudio específico que se aleja del propósito del presente estudio, centrado en el análisis de la interpretación del derecho *sui generis* sobre bases de datos llevada a cabo por el TJCE, tal y como he afirmado previamente.

su artículo 7.4, indica que el derecho *sui generis* es independiente del derecho de autor sobre bases de datos, en el sentido de que una misma recopilación de información puede estar protegida al mismo tiempo por uno y otro derecho, eso sí, siempre que reúna los requisitos previstos por la propia Directiva de Bases de Datos para cada ámbito de protección.

Por otro lado, se considera también que este «exceso» de protección del derecho *sui generis* conlleva un riesgo adicional. Su ejercicio, en la práctica, puede dar lugar a la **creación de monopolios de facto de información**, que de otro modo pertenecería al dominio público, y ello en claro detrimento del libre acceso a la información<sup>15</sup>. Se crearía así un auténtico derecho de acceso a la información.

Se afirma que, efectivamente, la regulación del derecho *sui generis* debería centrarse en el abuso del esfuerzo ajeno, pero sin que ello lleve a proteger a toda costa contenidos que -de otro modo- serían de libre acceso, estableciendo un equilibrio entre la protección de los intereses legítimos de los fabricantes y los derechos de acceso a la información de los ciudadanos.

En este sentido, algunos autores defienden que se podría haber alcanzado ese mismo objetivo de protección de las bases de datos a través del desarrollo de otros mecanismos jurídicos menos ambiciosos como, por ejemplo, a través de un refuerzo de la legislación sobre competencia desleal<sup>16</sup>, que permita alcanzar ese equilibrio entre intereses de fabricantes y derechos de los ciudadanos.

El propio legislador europeo ya era consciente de lo ambicioso de su proyecto en el momento en que redactó la Directiva de Bases de Datos, tal y como se constata en el propio texto de la misma, cuyo artículo 16.3 prevé que la Comisión Europea ha de elaborar, cada tres años, un informe sobre la aplicación de la Directiva y, en particular, del derecho *sui generis* en los distintos Estados Miembros. La primera evaluación de la aplicación de la Directiva de Bases de Datos, en conformidad con dicho artículo 16.3, fue publicada recientemente, en diciembre de 2005<sup>17</sup>.

No obstante, esta posibilidad de evaluación periódica no parece ser un mecanismo suficiente para controlar una cuestión tan importante como la protección del libre acceso a la información.

---

<sup>15</sup> Vid. sup. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. *La protección jurídica de las bases de datos*. Esta situación es especialmente grave si se tiene en cuenta que ese libre acceso a la información es incluso considerado por parte de la doctrina como un derecho humano Vid. S. CORBETT. *A human right perspective on the database debate*. *European Intellectual Property Law*, E.I.P.R. 2006, 28 (2), p. 83-91.

<sup>16</sup> La propia Directiva de Bases de Datos, en su Considerando 6, indica expresamente que esta protección es consecuencia, entre otros, de la «... falta de un régimen armonizado relativo a la competencia desleal...».

<sup>17</sup> DG Internal Market and Services Working Paper. *First evaluation of the Directive 96/9/CE on the legal protection of databases*, 12 December 2005. [www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int). Los resultados de esta evaluación fueron publicados el 12 de Diciembre de 2005, si bien, con un retraso de varios años con respecto al plazo previsto en el referido artículo. La Comisión también ha solicitado a los Estados Miembros que se pronuncien al respecto de esos resultados de la evaluación.

Tampoco el TJCE parece muy sensible a la importancia del acceso público a la información y a la amenaza que puede suponer el derecho *sui generis* respecto al ejercicio del mismo, como se deduce del análisis de las decisiones objeto del presente estudio.

## 2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA DIRECTIVA DE BASES DE DATOS

La Directiva de Bases de Datos se divide principalmente en dos grandes secciones. Una primera sección prevé la protección de las bases de datos por los derechos de autor. La segunda sección regula la protección de bases de datos por el derecho *sui generis*. Estas dos secciones se completan con varios artículos comunes, aplicables a ambos regímenes jurídicos.

Las mencionadas **disposiciones comunes** regulan en primer lugar, en su artículo 1, la definición de qué tipo de bases de datos podrán ser protegidas tanto por los derechos de autor como por el derecho *sui generis*. Esta definición se analiza seguidamente en mayor detalle. En segundo lugar, el artículo 2 de la Directiva de Bases de Datos define el ámbito de aplicación de la misma. El resto de disposiciones comunes hacen referencia a otros aspectos relativos a la protección jurídica de las bases de datos, como son las consecuencias jurídicas de la infracción de los derechos de autor y derecho *sui generis* (artículo 12) y el ámbito temporal de aplicación de la Directiva (artículo 14).

Antes de analizar, brevemente, los regímenes jurídicos de protección de las bases de datos a través de los derechos de autor y del derecho *sui generis* contruidos por la Directiva de Bases de Datos, es preciso hacer referencia a **la definición de «base de datos»** prevista en el artículo 1.2 de la Directiva. Esta disposición define las bases de datos como «... *las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma*».

Esta definición será examinada en detalle a lo largo del presente estudio, por haber sido objeto de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJCE. No obstante, importa destacar que sólo las bases de datos que cumplan los requisitos previstos en ese artículo 1.2, y principalmente el requisito de ser recopilaciones organizadas de forma sistemática o metódica, estarán protegidas tanto por los derechos de autor como por el derecho *sui generis*<sup>18</sup>, eso sí, siempre que reúnan también las características específicas previstas por cada uno de estos regímenes jurídicos y que se resumen seguidamente.

En particular, en cuanto a los **derechos de autor**, los artículos 3 a 6 de la Directiva de Bases de Datos establecen de forma expresa la posibilidad de pro-

---

<sup>18</sup> En concreto, en derecho español, dicha definición tuvo que ser incorporada en el artículo 12 de la LPI, en un nuevo apartado 2 del mismo, a pesar de que este último sólo regula los derechos de autor sobre bases de datos.

teger las bases de datos por dichos derechos de autor siempre que las mismas reúnan, además de los requisitos del artículo 1.2 de la Directiva, los requisitos específicos previstos en el artículo 3.1 de esa norma. Estos últimos son, esencialmente, el que la selección o disposición de su contenido, es decir, su estructura, constituya una creación intelectual. Si bien, se excluye expresamente el propio contenido de las bases de datos de la protección por estos derechos de autor sobre bases de datos, independientemente de que el mismo pueda estar protegido por otro tipo de derechos de autor.

En derecho español, la transposición de la Directiva de Bases de Datos consolidada la protección de este tipo de creaciones, que ya parecía estar implícitamente prevista en el marco del artículo 12 de la LPI. Este artículo 12, que regula la protección de las «colecciones», fue modificado para establecer de forma expresa que las bases de datos han de ser protegidas por los derechos de autor, al igual que las colecciones, cuando reúnan los requisitos previstos en dicho artículo 12, es decir, cuando la sistematización u organización de su contenido constituyan creaciones intelectuales originales, y en consecuencia cuando cumplan también los requisitos establecidos también en el artículo 10 de la LPI, que regula el concepto de «obra» protegida por derechos de autor<sup>19</sup>.

El siguiente artículo 4 de la Directiva<sup>20</sup> prevé que se considerará «autor» de una base de datos tanto la persona física como jurídica que la haya creado si bien, en este segundo, caso sólo en la medida en que las legislaciones nacionales así lo permitan. Se contempla también la posibilidad de proteger esas creaciones dentro de las categorías de obras colectivas y obras en colaboración, también previstas en las legislaciones nacionales.

A su vez, el artículo 5 de la Directiva de Bases de Datos extiende a los autores de las bases de datos previamente descritos los derechos exclusivos de explotación aplicables a los autores del resto de obras protegidas por derechos de autor y, concretamente, los derechos de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública, aunque con particularidades debidas a la naturaleza especial de este tipo de creaciones<sup>21</sup>.

Finalmente, el artículo 6 de la Directiva crea una serie de excepciones al ejercicio de los derechos de autor sobre bases de datos, centradas en utilidades

---

<sup>19</sup> Ya la LPI en su redacción de 1987 (Ley 22/1987, de 11 de Noviembre, de Propiedad Intelectual) preveía la protección jurídica por derechos de autor de las «colecciones», en cuya definición podrían llegar a incluirse las bases de datos. En concreto, el artículo 12 de esa norma preveía la protección por derechos de autor de las colecciones de obras, elementos o datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyeran creaciones intelectuales, entendiendo por tales aquellas que reúnan a su vez los requisitos previsto a su vez en el artículo 10 de dicha Ley. El artículo 10 de la LPI de 1987, al igual que el de la actual LPI, preveía que han de ser consideradas obras protegidas por los derechos de autor aquellas creaciones originales, fijadas en cualquier medio o soporte tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

<sup>20</sup> Este artículo no implicó la necesidad de alterar el articulado de la LPI.

<sup>21</sup> Este artículo supuso la modificación respectivamente de los artículos 20.2 (derecho de comunicación pública) y 21.2 (derecho de transformación) de la LPI.

para fines privados, educativos y de seguridad pública. No obstante, se indica que serán igualmente aplicables a las bases de datos las excepciones generalmente aplicables a las demás obras, aunque con las particularidades también previstas en este artículo 6<sup>22</sup>.

La protección jurídica de las bases de datos a través del derecho de autor, creada por la Directiva de Bases de Datos, también ha sido objeto de críticas y comentarios. No obstante, no es posible abordar esta cuestión de forma detallada en el presente estudio, dedicado al análisis del derecho *sui generis*, también regulado en dicha Directiva.

En lo que se refiere al mencionado **derecho *sui generis***, la regulación del mismo se prevé, fundamentalmente, en los artículos 7 a 11 de la Directiva de Bases de Datos. Estas disposiciones, y principalmente el artículo 7 de la misma, regulan el contenido y características del derecho *sui generis*, así como las modalidades de ejercicio y supuestos de infracción del mismo, y el plazo de duración de dicho derecho, distinto al aplicable a los derechos de autor.

En particular, los apartados 1 y 5 del artículo 7 de la Directiva de Bases de Datos definen el contenido de dicho derecho, al disponer respectivamente que el mismo consiste en el derecho de los fabricantes de bases de datos, titulares originarios del derecho *sui generis* sobre las mismas, de «prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de [una base de datos], evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo», y de no autorizar «la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base».

En su apartado 2, dicho artículo 7 define también los conceptos de «extracción» y «reutilización», que no existían en las legislaciones anteriores sobre propiedad intelectual pero que se basan en la misma, principalmente en los conceptos de reproducción y otras modalidades de explotación aplicables a la misma, excluyendo expresamente de esos términos el concepto de préstamo público. Asimismo, al igual que en el ámbito de los derechos de autor, el apartado 4 de este artículo aclara que la protección de una base de datos por tales derechos de autor no excluye la protección de la misma también por el derecho *sui generis*, es decir, no son regímenes jurídicos excluyentes entre sí.

---

<sup>22</sup> La transposición de este artículo 6 a derecho español supuso la modificación de los artículos 31, 34 y 35 de la LPI. Esa transposición se utilizó también para incluir en la LPI la salvaguarda general prevista en el Convenio de Berna en cuanto al ejercicio de esas excepciones, es decir, se indica que las mismas no serán aplicables en los casos en que su ejercicio perjudique de forma injustificada los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor. También se incluye un nuevo artículo 40 ter mediante el que se indica que la protección por el derecho de autor no excluye la protección de las bases de datos a través de otros derechos de propiedad intelectual, derecho *sui generis*, derechos de propiedad industrial y similares.

El artículo 8 de la Directiva regula los derechos y obligaciones del usuario legítimo de las bases de datos, en contraposición a los derechos del fabricante de las mismas derivados del ejercicio del derecho *sui generis*. Por su parte, el artículo 9 establece también una serie de excepciones al ejercicio de dicho derecho, relacionadas con fines privados, de enseñanza e investigación y de seguridad pública. El plazo de protección de este derecho, quince años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que terminó el proceso de fabricación de la base de datos, se establece en el siguiente artículo 10 de la Directiva, que también regula la eventual protección de las modificaciones a las bases de datos protegidas por ese derecho *sui generis*.

Por último, el artículo 11 de la Directiva describe quiénes han de ser considerados beneficiarios del derecho *sui generis*, concretamente los fabricantes de bases de datos y sus derechohabientes, que reúnan los requisitos previstos en dicha norma.

Se puede concluir afirmando que la disposición clave de la regulación de este derecho *sui generis* es el mencionado artículo 7, principalmente su apartado 1 y, en segundo término, su apartado 5, puesto que los mismos regulan el contenido de este derecho. Precisamente son estas disposiciones la que más dudas han generado a la doctrina y jurisprudencia comunitarias, como deriva del análisis de las cuestiones prejudiciales planteadas al TJCE objeto del presente estudio.

### **III. SUPUESTOS DE INFRACCIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS* PLANTEADOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNITARIO**

#### **1. ANTECEDENTES DE HECHO**

Los cuatro casos analizados por el TJCE, a pedido de los órganos jurisdiccionales nacionales correspondientes, y objeto central del presente estudio, versan sobre supuestos de hecho similares. En particular, todas ellas se refieren a la utilización, sin autorización de su titular, del contenido de recopilaciones de datos sobre competiciones deportivas, futbolísticas e hípicas, en los términos siguientes.

##### *1.1. Casos Fixtures*

Tres de los cuatro casos planteados ante el TJCE provienen de procedimientos judiciales iniciados por la misma demandante, la empresa Fixtures Marketing Ltd. (en adelante, «Fixtures»). Dado que dichos supuestos de hecho son similares, los mismos serán expuestos conjuntamente.

La demandante Fixtures es la entidad británica encargada de la explotación fuera del Reino Unido, mediante la concesión de licencias, de los calendarios

sobre partidos de fútbol de las ligas inglesa y escocesa, titularidad respectivamente de la Football Association Premier League Ltd. y de la Football League Ltd. en el caso de Inglaterra, y de la Scottish Football League en el caso de Escocia.

Como licenciataria exclusiva de los derechos de explotación de esos calendarios, Fixtures inició acciones judiciales contra varias empresas que, en distintos países europeos, estaban utilizando los datos contenidos en esos calendarios para organizar apuestas en dichos países, y ello sin haber solicitado la correspondiente licencia de la demandante.

En concreto, en Grecia, Fixtures demandó ante el Monomeles Protodikeio Athinon a la empresa Organismos Prognostikon Agnon Podosfairou (en adelante, «caso OPAP»)<sup>23</sup>, entidad que monopoliza en dicho país la organización de juegos de azar. Fixtures alegaba que dicha entidad estaba infringiendo su derecho *sui generis* sobre bases de datos constituidas por los referidos calendarios deportivos. El propio Monomeles Protodikeio Athinon decidió suspender el procedimiento y plantear una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJCE al respecto del ejercicio de dicho derecho, en los términos que se referirán seguidamente.

En Finlandia, Fixtures demandó dos veces a la empresa Oy Veikkaus AB (en adelante, «caso Veikkaus»)<sup>24</sup>, entidad organizadora de las apuestas deportivas en ese país. En el primer proceso judicial, iniciado antes de la entrada en vigor de la Directiva de Bases de Datos, Veikkaus fue absuelta de la acusación de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante.

A pesar de que este primer intento no resultó fructífero, tras la entrada en vigor de la Directiva de Bases de Datos, Fixtures volvió a demandar a Veikkaus por infracción de su derecho *sui generis* sobre los calendarios de fútbol, considerados por la misma como bases de datos, con base en la aplicación de la Directiva. En este caso, el tribunal competente pidió asesoramiento al consejo de derechos de autor finlandés (tekijänoikeusneuvosto), el cual consideró que los calendarios de partidos de fútbol titularidad de Fixtures efectivamente constituyen bases de datos a los efectos de la Directiva de Bases de Datos, y que la obtención, verificación y presentación del contenido de las mismas requirieron una inversión sustancial. Sin embargo, consideró que la utilización de esas bases de datos por Veikkaus no infringía los derechos de Fixtures sobre las mismas. No obstante, el tribunal competente paralizó el procedimiento y planteó también una serie de cuestiones prejudiciales al TJCE respecto del derecho *sui generis*, dado que seguía teniendo dudas respecto de la aplicación de la Directiva de Bases de Datos a ese caso concreto.

---

<sup>23</sup> **Fixtures Marketing Ltd. c. Organismos Prognostikon Agnon Podosfairou**. C-444/02 [2005] 1 C.M.L.R 16 (TJCE).

<sup>24</sup> **Fixtures Marketing Ltd. c. Oy Veikkaus AB**. C-46/02 [2005] E.C.D.R. 2 (TJCE).

Por último, Fixtures demandó a la entidad sueca Svenska Spel AB (en adelante, «caso Svenska»)<sup>25</sup>, entidad encargada también de organizar apuestas deportivas en Suecia. Tanto en primera como en segunda instancia, los tribunales suecos decidieron que la utilización por esta empresa de las bases de datos de las que Fixtures era y es licenciataria no infringía los derechos de propiedad intelectual de esta última sobre las bases de datos en cuestión. No obstante, Fixtures interpuso recurso de anulación de la sentencia de apelación ante el tribunal supremo sueco (Högsta domstolen), el cual también decidió plantear una serie de cuestiones prejudiciales al TJCE sobre el contenido y aplicación de la Directiva de Bases de Datos en lo que se refiere al derecho *sui generis*.

## 1.2. Caso BHB

El cuarto caso planteado ante el TJCE, **British Horseracing Board Ltd. c. William Hill Organisation Ltd.**<sup>26</sup> (en adelante, «caso BHB»), también hace referencia a competiciones deportivas, pero en el ámbito de las carreras hípcas.

En este caso, las demandantes, British Horseracing Board Ltd., Jockey Club y Weatherbys Group Ltd., son las entidades encargadas de organizar carreras hípcas en el Reino Unido. Las actividades de gestión de dichas competiciones incluyen la creación y gestión de una base de datos sobre competiciones hípcas (en adelante, «Base de Datos BHB»), la cual reúne gran cantidad de información sobre las referidas carreras<sup>27</sup>.

Por su parte, la demandada, William Hill Organisation Ltd. (en adelante, «William Hill»), es uno de los principales proveedores de servicios de apuestas del Reino Unido. En el marco de esa actividad, William Hill pone a disposición del público parte de la información contenida en la Base de Datos BHB<sup>28</sup> a través de su página web, con la finalidad de prestar sus servicios de apuestas por Internet. William Hill obtiene esa información a través de terceras empresas titulares de licencias de distribución de la referida Base de Datos BHB<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> **Fixtures Marketing Ltd. c. Svenska Spel AB.** C-338/02 [2005] E.C.D.R. 4 (TJCE).

<sup>26</sup> **British Horseracing Board Ltd. c. William Hill Organisation Ltd.** C-203/02 [2005] 1 C.M.L.R. 16 (TJCE).

<sup>27</sup> Principalmente, nombre y datos del caballo, de los entrenadores, jinetes, propietarios y organizadores de las carreras, así como datos de las propias carreras, criterios de admisión, datos para inscribirse, comisión de entrada y contribución de los hipódromos a los premios.

<sup>28</sup> Fechas y horas de las carreras, nombres de las mismas, distancia y duración de las carreras, e identificación de los caballos, de los jinetes y de los entrenadores.

<sup>29</sup> En concreto, la empresa Racing Pages Ltd. (que a su vez pertenece a Weatherbys y a la Press Association) transmite parte de la información contenida en la Base de Datos BHB el día antes de cada carrera a sus socios en forma de «*Declaration Feed*». Por otra parte, la empresa Satellite Information Services Ltd (SIS) está autorizada por Racing Pages Ltd para transmitir información contenida en la Base de Datos BHB a sus socios en forma de información no elaborada (*raw data feed*, RDF). William Hill está suscrita a estos dos servicios de información, y de ellos obtiene la información que después incluye en su página web.



En marzo de 2000, las tres entidades demandantes ejercitaron ante la High Court of Justice (England & Wales) una acción contra William Hill, con base en la infracción por ésta de su derecho *sui generis* sobre la Base de Datos BHB, concretamente por la comisión de actos de extracción y reutilización de una parte substancial de la misma, contrarios a lo previsto en el artículo 7.1 de la Directiva de Bases de Datos, o bien, si se considerase que esos actos no afectan a una parte sustancial de la base de datos, por la comisión de actos de extracción y reutilización de partes no sustanciales de dicha base de datos realizados de forma repetida y sistemática, en contra de los intereses legítimos del titular de la base de datos, y ello en infracción del artículo 7.5 de la Directiva de Bases de Datos.

El citado tribunal consideró que se había producido una infracción del derecho *sui generis* sobre la Base de Datos BHB. No obstante, William Hill interpuso recurso ante la corte de apelación, la cual suspendió el procedimiento para consultar al TJCE sobre la naturaleza y finalidad de la Directiva al respecto del derecho *sui generis*, en los términos indicados seguidamente.

## 2. CONTENIDO DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS AL TJCE

A continuación se enuncian brevemente las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJCE en los cuatro casos objeto de análisis, siguiendo el orden del articulado de la propia Directiva de Bases de Datos.

En primer lugar, en el caso OPAP se solicita del TJCE que analice la propia **definición de «base de datos»** prevista en el artículo 1.2 de la Directiva de Bases de Datos, con la finalidad de determinar si los calendarios de eventos deportivos objeto de litigio pueden ser considerados susceptibles de protección por el derecho *sui generis*.

En segundo lugar, en los casos Veikkaus y BHB se formulan al TJCE cuestiones sobre el **contenido de la protección del derecho *sui generis***, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva.

En particular, se cuestiona al Tribunal sobre el significado de los conceptos de **«obtención» y «verificación» del contenido de una base de datos**, previstos en el artículo 7.1 de la Directiva, e indirectamente al respecto de si el primero incluye la propia creación de dicho contenido. En el caso Svenska, se pregunta al TJCE, más específicamente al respecto de lo que debe entenderse por **inversión sustancial** en las actividades de creación de bases de datos, **evaluada cualitativa o cuantitativamente**, tal y como descrito en esa misma disposición.

En cuanto a los supuestos de infracción del derecho *sui generis*, se solicita la opinión del TJCE sobre lo que debe entenderse por **actos de extracción y/o**

**reutilización de una base de datos que afecten a una parte sustancial de la misma, evaluada cualitativa o cuantitativamente.** En este contexto, se cuestiona al TJCE sobre si la finalidad de la extracción y/o reutilización de un base de datos ajena afecta a la determinación de si la comisión de esos actos infringen el derecho *sui generis*.

En cuanto al concepto de «**parte sustancial**» y «**parte no sustancial**» de una base de datos, se cuestiona al Tribunal si el concepto de «parte» de una base de datos puede referirse únicamente al contenido de la misma, independientemente de su disposición sistemática o metódica y de la accesibilidad individual de la base de datos.

Al respecto de los conceptos de «extracción» y «reutilización», se solicita al Tribunal que se pronuncie sobre si esos conceptos incluyen el acceso y utilización del contenido de una base de datos a partir de **fuentes distintas** a la base de datos original. En particular, en cuanto al concepto de «reutilización», se cuestiona al TJCE sobre si el mismo abarca únicamente la primera puesta a disposición del público del contenido de una base de datos.

Igualmente, en el contexto de la infracción del derecho *sui generis*, en los casos BHB y Svenska se solicita al Tribunal que interprete los conceptos de «**explotación normal**» y «**perjuicio injustificado**», previstos en dicho artículo 7.5 de la Directiva de Bases de Datos, en relación a los supuestos de extracción y/o reutilización de partes no sustanciales de una base de datos que pueden llegar a constituir también actos de infracción del derecho *sui generis*.

Por último, en el caso BHB, la *High Court of Justice* solicita al TJCE que analice **el ámbito temporal de protección del derecho *sui generis* sobre bases de datos**, en los términos previstos en el artículo 10.3 de la Directiva de Bases de Datos. Asimismo, se cuestiona indirectamente al Tribunal sobre si se puede considerar que la modificación de una base de datos por un tercero distinto a su titular, y sin la autorización de éste, constituye también un acto de extracción y/o reutilización, en el ámbito de aplicación del artículo 7.5 de la Directiva de Bases de Datos<sup>30</sup>.

En los dos capítulos siguientes se analizan estas cuestiones planteadas al TJCE en los casos Fixtures e BHB objeto de análisis, en la medida en que las mismas han sido abordadas por el Tribunal.

---

<sup>30</sup> No obstante, el TJCE decide no contestar a estas dos últimas cuestiones, relativas al plazo de protección y a las consecuencias jurídicas de las modificaciones llevadas a cabo en las bases de datos, sin explicar muy bien el porqué de esa negativa. Al respecto de esta cuestión, Vid. M. J. DAVISON & P. BERNT HUGENHOLTZ. «*Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*». *European Intellectual Property Review* 2005, Issue n.º.3.

#### IV. CONTENIDO DEL DERECHO SUI GENERIS

##### 1. CONCEPTO DE «BASE DE DATOS»

La cuestión prejudicial planteada ante el TJCE, concretamente en el caso OPAP, que se analiza en primer lugar es la referida al concepto «base de datos». El análisis de este concepto es fundamental para poder estudiar el derecho *sui generis*, puesto que determina el objeto de protección del mismo.

El concepto de «base de datos», previsto en el artículo 1.2 de la Directiva de Bases de Datos y citado previamente, establece que han de ser consideradas «bases de datos», a los efectos de la Directiva, (i) las recopilaciones de todo tipo de contenidos en cualquier formato, (ii) siempre que los mismos estén constituidos por elementos independientes y (iii) organizados de forma sistemática o metódica, (iv) pero que también sean accesibles de forma independiente.

El Tribunal, utilizando un **criterio interpretativo funcional** basado en la propia finalidad de la Directiva de Bases de Datos, entiende que la voluntad del legislador comunitario fue **definir de forma amplia este concepto de «base de datos»**. Teniendo en consideración que el objetivo principal de la Directiva es fomentar la creación y protección de sistemas de almacenamiento de datos, la definición de este tipo de sistemas no puede verse limitada por conceptos demasiado rigurosos, que puedan excluir de protección recopilaciones de contenidos que, de otro modo, es decir, de conformidad con un criterio amplio de interpretación, estarían cubiertas por la misma<sup>31</sup>.

El propio lenguaje de la Directiva de Bases de Datos parece justificar esa opción del legislador comunitario por crear un concepto amplio de «bases de datos». Así, el apartado 1 de su artículo 1 indica que estarán protegidas por la Directiva todas las bases de datos «*sean cuales fueren sus formas*». También el propio artículo 1.2 hace referencia a que estarán protegidas por la Directiva las bases de datos accesibles por «*medios electrónicos o de otra forma*». Esta terminología lleva a considerar que la voluntad del legislador era, ciertamente, incluir en el concepto de «bases de datos» todo tipo de recopilaciones de datos, tanto aquellas fijadas en formatos electrónicos como analógicos, a pesar de que la Directiva de Bases de Datos fue creada principalmente para proteger las recopilaciones de datos en formatos electrónicos.

A partir de esta interpretación funcional y amplia de la definición de bases de datos contenida en el artículo 1.2, el Tribunal entiende que los requisitos fundamentales establecidos en dicha disposición para considerar que una recopilación de información puede ser protegida como «base de datos», a los efectos de la Directiva, son principalmente los dos siguientes: (i) cada «pieza» de información que forma parte de las bases de datos en cuestión debe constituir

---

<sup>31</sup> Fundamento num. 20 de la Decisión del TJCE en el caso OPAP.

**material independiente**, y (ii) ese material debe estar **organizado de forma sistemática o metódica**<sup>32</sup>. Se excluye así expresamente el elemento de originalidad como requisito necesario para la protección de bases de datos por el derecho *sui generis*, en cuyo caso estarían protegidas por el derecho de autor, en los términos mencionados previamente en el presente estudio.

En cuanto a esos dos requisitos enunciados por el Tribunal, el mismo entiende que el concepto de **material independiente** se refiere a que **los distintos elementos que forman parte del contenido de una base de datos deben ser separables del resto de contenidos**, manteniendo su valor informativo autónomo respecto del resto de contenidos que conforman la base de datos en cuestión e independientemente de su naturaleza, es decir, sean imágenes, texto o datos sobre competiciones deportivas.

Por otra parte, el Tribunal entiende que ese material estará **organizado de forma sistemática o metódica** siempre que haya sido **previamente fijado en algún medio o soporte, y posteriormente organizado utilizando medios técnicos (por ejemplo, electrónicos) o de otra naturaleza (por ejemplo, un índice)**, que permitan la búsqueda y acceso a la información contenida en la base de datos correspondiente, sin que sea necesario que esa organización sea perceptible desde un punto de vista visual.

No obstante, el TJCE parece olvidarse de la existencia de un tercer requisito, también previsto en la definición de base de datos del artículo 1.2 de la Directiva de Bases de Datos, relativo a que los datos que forman parte de una base de datos no sólo deben ser independientes entre sí, sino que además deben ser **accesibles de forma independiente**.

Doctrinalmente<sup>33</sup> se considera que esta laguna en la interpretación del TJCE podría deberse a que este criterio de «accesibilidad independiente» es, probablemente, el más ambiguo de la definición de «bases de datos» contenida en el artículo 1.2 de la Directiva, y ello a pesar de que parece estar estrechamente vinculado al requisito de organización sistemática referido previamente.

La propia doctrina entiende que este requisito de acceso individualizado debería ser interpretado de forma, cuanto menos, flexible. En la práctica, es difícil pensar en un sistema de acceso individualizado a la información que no suponga necesariamente el acceso a otras «piezas» de información de la base de

---

<sup>32</sup> Principalmente, Fundamentos 29 y 30 de la Decisión del TJCE en el caso OPAP.

<sup>33</sup> Vid. sup. E. DERCLAYE. *The Court of Justice interprets the Database Sui Generis Right for the first time*. Esta autora considera además que el Tribunal debería haberse pronunciado también al respecto de qué tipo de contenidos pueden ser objeto de una base de datos protegida por el derecho *sui generis*, es decir, si engloba tanto contenidos tangibles como intangibles. Teniendo en cuenta que el Tribunal interpreta el concepto de «base de datos» en sentido amplio siguiendo la voluntad del legislador, podría considerarse que tanto uno como otro tipo de datos podrían *a priori* ser objeto de protección, con las salvedades hechas en el presente estudio respecto del monopolio de datos científicos o similares.

datos en cuestión que estén directamente vinculadas a ese dato concreto. Así ocurre, por ejemplo, con los directorios telefónicos, en los que el acceso a un número de teléfono también supone el acceso a la dirección de la persona o entidad listada.

En lo que se refiere específicamente al caso OPAP, extensivo a los casos Svenska y Veikkaus, el Tribunal comunitario concluye que los calendarios de partidos de fútbol titularidad de Fixtures reúnen los requisitos previstos en el artículo 1.2 de la Directiva de Bases de Datos para ser considerados «bases de datos» en el contexto de la aplicación de la Directiva. Y ello es así puesto que el Tribunal considera que los datos contenidos en dichos calendarios (fecha, hora e identidad de los equipos participantes) tienen valor informativo independiente, y dado que la disposición de esa información en forma de calendario constituye también un método de organización sistemática de los mismos que permite su acceso individualizado<sup>34</sup>. De la interpretación de este concepto por el TJCE se puede deducir que, en la práctica, no es necesario exigir un alto nivel de complejidad respecto de la organización sistemática del contenido de una base de datos para entenderse que la misma cumple los requisitos previstos en el artículo 1.2 de la Directiva.

Por el contrario, en el caso BHB no se cuestiona al TJCE al respecto de si la Base de Datos BHB cumple también los requisitos necesarios para ser considerada una «base de datos» susceptible de protección por la Directiva. Se parte de la premisa de que dicha base de datos cumple los referidos requisitos, y tampoco el Tribunal lo cuestiona.

## 2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO *SUI GENERIS*

Tal y como he avanzado en epígrafes anteriores del presente estudio, el artículo 7 de la Directiva de Bases de Datos es la disposición que principalmente regula el contenido del derecho *sui generis*.

En concreto, el apartado 1 de dicho artículo 7 —ya transcrito— prevé la protección por el derecho *sui generis* «únicamente» de aquellas bases de datos en las que «... *la obtención, la verificación o la presentación de [su] contenido representen una inversión substancial desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo*».

Tanto en los casos Fixtures como en el caso BHB se cuestiona al TJCE al respecto de esta disposición, cuyo entendimiento es esencial para comprender la naturaleza del derecho *sui generis*. Las conclusiones del Tribunal comunitario en relación a la misma se analizan en detalle seguidamente.

---

<sup>34</sup> Fundamento 35 de la Decisión del TJCE en el caso OPAP.

## 2.1. Conceptos de «obtención», «verificación» y «presentación»

Tanto en los casos Svenska y Veikkaus, como BHB, se solicita al TJCE que se pronuncie concretamente sobre la definición de los conceptos de «obtención» y «verificación» en el marco de la constitución de una base de datos.

El Tribunal analiza estos dos conceptos conjuntamente. No obstante, se detiene más en el estudio del concepto de «obtención», dado que su comprensión es requisito previo para entender también el concepto de «verificación». Asimismo, el Tribunal analiza el concepto de «presentación», igualmente previsto en el artículo 7.1 de la Directiva, el cual plantea también varios problemas al respecto de la aplicación práctica del derecho *sui generis*.

En cuanto al **concepto de «obtención»**, el Tribunal interpreta el mismo de forma restrictiva, a pesar de que no era esa la intención de la Comisión Europea al preparar el texto de la Directiva<sup>35</sup>, considerando que debe entenderse por «obtención» del contenido de una base de datos **aquella actividad destinada a «buscar y recopilar elementos independientes ya existentes»** para su inclusión en la misma.

En consecuencia, este concepto excluye del ámbito de protección de la Directiva de Bases de Datos las actividades relativas a la obtención del contenido de las bases de datos a través de la creación del mismo<sup>36</sup>. De esta manera, el Tribunal aleja del ámbito de protección del derecho *sui generis* las bases de datos creadas como productos derivados de otra actividad principal de su creador, ya que este tipo de bases de datos está normalmente constituido por material creado específicamente para formar parte de esas bases de datos. No obstante, el Tribunal no excluye totalmente la protección de este tipo de bases de datos por el derecho *sui generis*, tal y como se verá en el siguiente apartado 3 de este capítulo IV, en el que se analizan los efectos de las decisiones del TJCE en la llamada doctrina *spin-off*.

El TJCE justifica, una vez más, su decisión de excluir la actividad de «creación» de contenido del concepto de «obtención» en la propia finalidad de la Directiva de Bases de Datos, centrada en fomentar la inversión en la constitución de bases de datos, no en la de material para ser incluido en bases de datos.

Como se refirió al comienzo de este estudio, la propia Directiva de Bases de Datos, en particular en su Considerando 39, ya se refiere a esta cuestión, y así lo subraya el Tribunal, al afirmar que la Directiva de Bases de Datos protege a «los fabricantes de bases de datos contra la apropiación de los resultados obtenidos de las inversiones económicas y de trabajo hechas por quien buscó y recopiló el contenido».

---

<sup>35</sup> Vid. sup. *First evaluation of the Directive 96/9/CE on the legal protection of databases*, 12 December 2005.

<sup>36</sup> Fundamentos 29 y 30 de la decisión del TJCE en el caso OPAP; Fundamento 35 de la decisión del TJCE en el caso Veikkaus; Fundamentos 31 y 42 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

También el Considerando 19 de la Directiva de Bases de Datos sirve al TJCE para construir su decisión sobre esta cuestión. Este Considerando utiliza el supuesto de la inversión en la creación de un CD de música «tradicional» como ejemplo de lo que no se debe considerar inversión en la «obtención» del contenido de una base de datos a los efectos de la aplicación del derecho *sui generis*, de conformidad con el artículo 7 de la Directiva. La inversión sustancial realizada en la creación de ese tipo de «recopilaciones» se concentra en la creación de las propias fijaciones musicales (fonogramas) que constituyen el mismo, y no en su estructuración y organización que, normalmente, consiste en una simple lista de títulos, para cuya sistematización no es necesaria ninguna inversión adicional significativa.

De este modo, el Tribunal concluye que sólo la inversión en la recopilación de datos ya existentes para su inclusión en bases de datos, y no la inversión en la creación de esos datos, puede ser considerada relevante para determinar si esas bases de datos en cuestión están protegida por el derecho *sui generis*.

En cuanto al **concepto de «verificación»**, el TJCE únicamente afirma que han de ser consideradas como subsumibles en dicho concepto **aquellas actividades dedicadas al control de la exactitud y veracidad de los contenidos de bases de datos**. Dichas actividades de control podrán llevarse a cabo tanto en el momento de constitución de las bases de datos en cuestión, como durante su posterior funcionamiento<sup>37</sup>.

No obstante, en línea con lo indicado respecto de la «obtención», es decir, con base también en el criterio de la finalidad de la Directiva de Bases de Datos, se afirma que sólo debe incluirse en este concepto la actividad de control de la información que ya existe en el momento de su inclusión en la base de datos, es decir, no deben abarcar contenidos creados para ser incluidos en la base de datos.

Por último, respecto del **concepto de «presentación»**, en relación al cual no se cuestiona directamente al TJCE, este último indica que debe abarcar aquellas **actividades dedicadas a organizar la disposición sistemática o metódica del contenido de las bases de datos y el acceso individual a cada uno de los elementos que componen las mismas**.

En relación a los supuestos de hecho objeto de los casos Fixtures<sup>38</sup>, el TJCE considera que las actividades vinculadas a la presentación de las bases de datos en conflicto están demasiado relacionadas con la creación del contenido de las mismas como para justificar la protección esas bases de datos por el derecho *sui generis*. De hecho, las bases de datos en conflicto están organizadas de

---

<sup>37</sup> Fundamento 43 de la decisión del TJCE en el caso OPAP; Fundamento 37 de la decisión del TJCE en el caso Veikkaus; Fundamento 27 de la decisión del TJCE en el caso Svenska; Fundamento 34 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

<sup>38</sup> Fundamento 43 de la decisión del TJCE en el caso OPAP; Fundamento 37 de la decisión del TJCE en el caso Veikkaus; Fundamento 27 de la decisión del TJCE en el caso Svenska.

una forma básica, cronológica, que no requiere una inversión específica por parte de sus fabricantes.

El concepto de «presentación» plantea un problema adicional en los casos, no muy probables en la práctica<sup>39</sup>, en que dicha presentación haya conllevado efectivamente una inversión sustancial, por ejemplo, económica, que pueda ser separable de la realizada en la obtención del contenido de la base de datos.

En esos casos, *a priori* sería posible aplicar el derecho *sui generis*. No obstante, en la medida en que se puede constatar que esa presentación es la única manera de organizar de forma sistemática la información contenida en la base de datos en cuestión, la protección de la misma a través del derecho *sui generis*, como ya ha sido indicado previamente, podría dar lugar a la creación de un monopolio sobre esa «única» forma de presentar los datos en cuestión y sobre los propios datos.

Una solución posible<sup>40</sup> a este tipo de situaciones sería encontrar un equilibrio entre los intereses del creador de la base de datos —e implícitamente el interés de crear un mercado de la información— y el interés público en tener acceso a los datos contenidos en la misma, a través de la creación de un **sistema de licencias obligatorias o legales de utilización de bases de datos**<sup>41</sup>. De esta forma, se impediría que los propietarios de estas bases de datos monopolicen el contenido de las mismas, sin que dichos inversores se vean privados de una compensación económica por la inversión sustancial realizada para constituir esa base de datos.

Corresponde a las legislaciones nacionales optar por una solución de esta naturaleza, sea en forma de licencias obligatorias o legales. No obstante, el análisis de esta cuestión y de cuál de estos dos tipos de licencia podría ser más adecuado daría lugar a un debate complejo, que no es objeto del presente estudio.

En definitiva, en cuanto a la aplicación de estos conceptos de «obtención», «verificación» y «presentación» al caso concreto de la elaboración de calendarios deportivos titularidad de *Fixtures*, el Tribunal concluye que las actividades de obtención, verificación y presentación de los datos que forman parte de esas bases de datos, llevadas a cabo por las ligas de fútbol, como creadores también de esos datos, no constituye ningún esfuerzo especial de estas últimas. Esas ac-

---

<sup>39</sup> En la práctica, lo más probable es que no sea posible aislar la mencionada inversión en la presentación de una base de datos del conjunto de la creación de la misma.

<sup>40</sup> E. DERCLAYE. «*Sui Generis*» Right: Should we Adopt the Spin-off Theory?. European Intellectual Property Review [2004], Issue 9.

<sup>41</sup> Las licencias obligatorias (*compulsory licences*) son aquellas que el propietario de las bases de datos otorga de forma casuística, pero cuyo otorgamiento no puede ser denegado. Las licencias legales (*statutory licenses*) son aquellas licencias otorgadas *ex lege* por el Estado en relación a determinadas propiedades de terceros particulares, y respecto de las que existe un interés público importante, a cambio de una remuneración equitativa debida a dicho propietario por los respectivos usuarios legales.



tividades derivan de la actividad principal de las ligas, que es precisamente organizar esas competiciones deportivas.

Lo mismo se afirma, al respecto del caso BHB, en lo que se refiere a la realización de actividades de obtención y verificación del contenido de la Base de Datos BHB, las cuales no constituyen —o al menos las demandantes no han probado que constituyan— un esfuerzo adicional a la propia actividad de organización de competiciones hípcas<sup>42</sup>.

## 2.2. Concepto de «inversión sustancial»

El Tribunal fue también consultado, en el marco de los casos objeto de análisis, sobre el significado del concepto de «*inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo*» al respecto de las referidas actividades de obtención, verificación y presentación de una base de datos, dado que la Directiva de Bases de Datos no facilita criterio alguno para su comprensión práctica. Sin embargo y a pesar de ser un concepto clave en el entendimiento del derecho *sui generis*, el TJCE no analiza en profundidad esta cuestión.

El Tribunal únicamente confirma que **la «inversión sustancial», analizada desde un punto de vista cualitativo, debe comprender la inversión en medios humanos y/o técnicos relacionados con la creación de la base de datos en cuestión.** Por el contrario, **la «inversión sustancial», analizada desde un punto de vista cuantitativo, debe centrarse en la inversión en medios económicos realizada para constituir dicha base de datos.**

Asimismo, siguiendo su línea de razonamiento en el análisis de los conceptos de «obtención», «verificación» y «presentación», el Tribunal afirma que no se pueden considerar incluidos en el marco de tal inversión los recursos dedicados a la creación de los datos que forman parte de las bases de datos.

Si bien, el TJCE considera que el que se haya producido una inversión en esa creación no excluye que se haya llevado a cabo también una inversión sustancial en la constitución de la propia base de datos, en los términos previamente indicados, es decir, a través de la utilización de recursos humanos, técnicos o económicos calificados como sustanciales en la obtención, verificación y presentación del contenido de la base de datos. Sólo en este último supuesto de inversión sustancial, las bases de datos estarían protegidas por el derecho *sui generis*<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> En el caso BHB, en Sentencia de 13 de Julio de 2005, la *Court of Appeal* decidió, con base en dicha argumentación del TJCE, dar la razón a William Hill en su apelación contra la decisión en primera instancia en la que se le condenaba por infracción del derecho *sui generis* sobre la Base de Datos BHB. Los jueces Laddie, Clarke y Pill consideraron, unánimemente, que la utilización de la Base de Datos BHB por William Hill no infringía la misma, dado que BHB no había podido probar la protección por el derecho *sui generis* de la Base de Datos BHB, al no haber probado la inversión sustancial llevada a cabo por BHB en la obtención, verificación y/o presentación de su contenido. Caso n.º A3/2001/0632.

<sup>43</sup> Fundamento 44 de la decisión del TJCE en el caso OPAP; Fundamento 38 y 39 de la decisión del TJCE en el caso Veikkaus; Fundamentos 28 y 29 de la decisión del TJCE en el caso Svenska.

En los casos objeto de análisis, el TJCE concluye que no se ha probado la realización de una tal inversión sustancial en ninguna de las actividades de constitución de las bases de datos en conflicto, que sea distinta a la dedicada a la creación de los propios datos. Por tanto, esas bases de datos deportivas objeto de estudio no cumplen el requisito de ser fruto de una inversión sustancial en la construcción del contenido de las mismas, de manera que no pueden estar protegidos por el derecho *sui generis* previsto en el artículo 7 de la Directiva de Bases de Datos.

A pesar de pronunciarse sobre el concepto de inversión sustancial, el Tribunal no esclarece cuál ha de ser el **criterio general para determinar que «cantidad» de inversión sustancial, analizada cualitativa o cualitativamente, es necesaria para considerar que una base de datos puede y debe ser protegida por el derecho *sui generis*, y como debe calcularse ese *quantum*<sup>44</sup>.**

A este respecto, la Abogado General<sup>45</sup> en los casos *Fixtures* defiende que este concepto de inversión sustancial en la creación de una base de datos ha de interpretarse de forma flexible en el sentido de que, a pesar de que debe existir un límite mínimo del nivel de inversión sustancial necesario para que una base de datos pueda beneficiarse de protección por el derecho *sui generis*, ese límite mínimo no puede ser alto. Teniendo en cuenta que la finalidad de la Directiva de Bases de Datos es principalmente fomentar las inversiones en este sector, una alta exigencia en cuanto a ese nivel de inversión dificultaría la aplicación del derecho *sui generis*.

De todos modos, será preciso analizar en cada caso concreto que nivel de inversión en una base de datos ha de considerarse sustancial para proteger la misma por el derecho *sui generis*, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que rodean la actividad desarrollada por su fabricante, en relación directa con la inversión dedicada a la constitución de esa base de datos.

### 3. LA DOCTRINA DE PRODUCTOS DERIVADOS (*SPIN-OFF*)

Tal y como se ha comentado previamente en este estudio, en su análisis del significado del concepto de «obtención» del contenido de una base de datos, el TJCE aborda, aunque no de forma expresa, una de las principales controversias surgidas en torno al derecho *sui generis*, la problemática relativa a la aplicación de la doctrina de *spin-off* en el contexto de la protección jurídica de bases de datos.

Así, aunque en un primer momento parece que el TJCE pretende aplicar dicha doctrina, no la apoya en su totalidad.

---

<sup>44</sup> Vid. sup. M. J. DAVISON & P. BERNT HUGENHOLTZ. «*Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*».

<sup>45</sup> Fundamentos 55, 49 y 39 respectivamente de cada escrito de Conclusiones de la Abogado General Christine Stix-Hackl, de 8 de junio de 2004 en los casos OPAP, Veikkaus y Svenska.

### 3.1. *Presupuestos de la doctrina de productos derivados*

La doctrina de productos derivados, desarrollada por autores y tribunales europeos, principalmente holandeses, siendo también principalmente holandeses sus detractores, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, considera que **el derecho sui generis sólo puede proteger aquellas bases de datos que sean objeto principal de la actividad de sus fabricantes, y no aquellas que hayan sido creadas de forma automática como productos secundarios derivados de la actividad principal de su creador.**

Existen argumentos tanto a favor como en contra de la aplicación de esta doctrina al derecho *sui generis*<sup>46</sup>, cuyo análisis —expuesto seguidamente— permite entender las características de la misma.

Los *argumentos a favor* de la aplicación de esta doctrina se pueden resumir en los siguientes.

En primer lugar, de nuevo **la propia finalidad de la Directiva de Bases de Datos** parece apoyar la aplicación de esta doctrina. El objetivo fundamental de la Directiva es fomentar la inversión en la creación de bases de datos como sistemas de almacenamiento de información, es decir, como actividad principal de sus fabricantes, al objeto de favorecer el crecimiento del mercado de la información.

De acuerdo con dicha finalidad, no tendría sentido proteger bases de datos creadas simplemente como meros productos accesorios de otra actividad principal. Con ello, no se estaría fomentando, sino más bien obstaculizando, el surgimiento de empresas dedicadas únicamente a esta actividad de creación de bases de datos.

En línea con el anterior argumento, algunos autores afirman que esta doctrina ha de ser aplicable al derecho *sui generis* también de conformidad con la propia literalidad de la Directiva. Concretamente, tal y como explicado anteriormente, el artículo 7.1 de la Directiva prevé que, para ser protegida por el derecho *sui generis*, la inversión en la constitución de una base de datos debe haberse realizado en la obtención, verificación y/o presentación de su contenido, no en la creación del mismo.

De este modo, y siempre de conformidad con la doctrina de *spin-off*, las bases de datos creadas como productos derivados estarían, en principio, excluidas de la protección por el derecho *sui generis*, puesto que las inversiones en este tipo de bases de datos se centran mayoritariamente en la creación de su contenido.

Un ulterior argumento, relacionado también con los anteriores, se centra en **cuestiones de derecho de la competencia y derechos de los consumido-**

---

<sup>46</sup> Vid. sup. E. DERCLAYE. «*Sui Generis*» Right: Should we Adopt the Spin-off Theory?

**res.** Se considera que el coste de desarrollar una actividad principal, que complementariamente puede dar lugar a la creación de una base de datos, debe ser compensado directa y únicamente a través de esa misma actividad, y no a través también de la explotación de un subproducto creado de forma complementaria a esa actividad principal (por ejemplo, una base de datos derivada de dicha actividad). De ser así, los consumidores estarían pagando dos veces por un mismo servicio y/o producto.

En cuanto a los *argumentos en contra* de esta doctrina se resumen también seguidamente.

El primero de los argumentos esgrimidos se basa en criterios puramente prácticos, centrados en el hecho de que es extremadamente **difícil distinguir entre datos creados y obtenidos** en el ámbito de la constitución de una base de datos<sup>47</sup>. Un ejemplo claro de esa dificultad de distinción lo constituyen las bases de datos de información meteorológica, genética o de cualquier otro tipo de información derivada de la acción de la naturaleza. Estos datos existen por sí mismos pero, de algún modo, son también creados, puesto que eran desconocidos hasta que se ha llevado a cabo una inversión humana y económica sustancial en su descubrimiento.

En este contexto se plantea un importante dilema. Por un lado, aplicar esta doctrina conlleva un importante riesgo, en el sentido de que se podrían llegar a excluir del ámbito de protección del derecho *sui generis* algunas bases de datos que merecerían dicha protección. Por otro lado, la protección de datos como son las informaciones meteorológicas o genéticas, cuyo conocimiento es de gran interés público, podría resultar en la creación de monopolios de información. Nada dice el TJCE al respecto de estas cuestiones, manteniéndose la incertidumbre a la hora de aplicar la Directiva de Bases de Datos en la práctica<sup>48</sup>.

Una posible solución a este tipo de problemas sería, como ya se indicaba previamente en el presente estudio, la creación de sistemas de licencias obligatorias o legales en relación a la utilización de este tipo de bases de datos, cuyos contenidos son de especial importancia social. Otra solución podría ser el establecimiento de diversos grados de protección para diferentes tipos de información<sup>49</sup> dependiendo, entre otros, de la naturaleza e importancia de la misma. El análisis de esta cuestión, que se aparta del objeto del presente estudio, es muy importante en el contexto de la protección jurídica de bases de datos creadas como productos derivados.

Precisamente, un segundo argumento en contra de la aplicación de esta doctrina *spin-off* se centra en que la propuesta de Directiva de Bases de Datos,

---

<sup>47</sup> Vid. sup. E.DERCLAYE. «*Sui Generis*» Right: Should we Adopt the Spin-off Theory?

<sup>48</sup> Vid. sup. A. MCGEE & G. SCANLAN. *The Database Directive - Sui Generis and Copyright- A practicable distinction*.

<sup>49</sup> Vid. M. DAVISON. *The Legal Protection of Databases*. Cambridge University Press, 2003.

en su redacción inicial, incluía la creación de un **sistema de licencias obligatorias para la explotación de bases de datos de origen único o exclusivo** (también denominadas «*sole-source databases*»), es decir, para las bases de datos cuyo contenido es creado por su propio fabricante, como son las bases de datos *spin-off*, entre las que se incluyen también aquellas de contenido científico.

El legislador comunitario pretendía que ese sistema de licencias sirviese para evitar la creación de monopolios de información en esos supuestos. No obstante, dicho sistema de licencias fue posteriormente eliminado del texto de la Directiva de Bases de Datos. Esa eliminación no implica que el legislador quisiera excluir este tipo de bases de datos de la protección del derecho *sui generis*, pero en la versión final de la Directiva nada se indica al respecto de si se pretendía que ese tipo de bases de datos estuvieran o no protegidas por el derecho *sui generis*.

Por último, se considera que **la aplicación de la doctrina *spin-off* a la protección jurídica de bases de datos reduciría significativamente el objeto de la Directiva**. Ello se debe a que, en la práctica, se estarían excluyendo de protección la mayor parte de las bases de datos que se utilizan en el mercado, las cuales, en la mayoría de los casos, son de fuente única y son productos derivados de una actividad principal distinta a la propia creación de bases de datos<sup>50</sup>.

Como se puede comprobar, hay tantos argumentos en contra como a favor de la aplicación de esta doctrina en el contexto de la protección jurídica de bases de datos. No obstante, el TJCE parece optar por una vía intermedia, al decidir aplicar sólo parcialmente esta doctrina en los términos descritos seguidamente.

### 3.2. *Efectos de las decisiones del TJCE*

Como se ha indicado en varias ocasiones a lo largo del presente artículo, el TJCE considera que las inversiones en la creación del contenido de bases de datos no son cuantificable a la hora de determinar si esas bases de datos están protegidas por el derecho *sui generis*, siendo éste el caso de las bases de datos creadas como productos derivados de una actividad principal que, por su propia naturaleza, son también bases de datos de fuente única, las llamadas *sole-source databases*.

Esta interpretación del Tribunal parece implicar la adopción por el mismo de la doctrina de *spin-off* descrita previamente, que excluye ese tipo de bases de datos derivadas de la protección por el derecho *sui generis*.

No obstante, el Tribunal continúa afirmando que el que se haya producido una inversión en la creación de datos que forman parte de una base de datos, no

---

<sup>50</sup> Por ejemplo, en el caso de parrillas de programación de radio y televisión, calendarios de competiciones deportivas, datos económicos de los mercados de valores.

excluye que la misma pueda ser protegida por el derecho *sui generis*, siempre que se demuestre que se ha llevado a cabo también una inversión sustancial en la obtención, verificación y/o presentación de ese contenido, en los términos previstos en el artículo 7.1 de la Directiva de Bases de Datos, analizado previamente.

De este modo, y alejándose ahora de la doctrina de *spin-off*, **el Tribunal admite que las bases de datos creadas como productos derivados de otra actividad principal pueden estar protegidas por el derecho *sui generis*, si se puede probar dicha inversión sustancial en la construcción de las mismas, abriendo así una vía intermedia de protección de bases de datos creadas como productos derivados.**

Al respecto de las *ventajas* de esta vía intermedia adoptada por el Tribunal comunitario, la principal es que no se reduce el ámbito de aplicación de la Directiva, como se indicaba anteriormente, puesto que se permite proteger por el derecho *sui generis* bases de datos creadas como productos derivados, que son por su propia naturaleza bases de datos de fuente única (es decir, originadas por su propio fabricante), siendo ésta la naturaleza de la gran mayoría de las bases de datos existentes en el mercado. Por otro lado, se supera también el argumento contrario a la protección de bases de datos derivadas basado en cuestiones de competencia, puesto que al tener que constatarse una inversión sustancial en la constitución de la base de datos, distinta a la creación de su contenido, el establecer un precio al respecto de la explotación de esa base de datos se justificaría en que el mismo pretende compensar esa inversión adicional. Por último, de este modo se cumple también la finalidad de la Directiva de fomentar las inversiones en creación de sistemas de almacenamiento de datos, cuya creación es el objeto de esa inversión adicional.

No obstante, no se debe olvidar que no es fácil probar en la práctica la realización de esa inversión sustancial en la constitución de las bases de datos, distinta a la inversión llevada a cabo en la creación de su contenido.

Por el contrario, en cuanto a los *inconvenientes* de la interpretación del TJCE, la posibilidad de protección de esas bases de datos de fuente única mantiene el riesgo de que dicha protección genere situaciones de abuso de posición dominante por parte de los propietarios de bases de datos de fuente única. Los propietarios de esas bases de datos que consigan probar el haber realizado una inversión sustancial en la constitución de las mismas, conseguirán también controlar su contenido, lo que es especialmente peligroso en relación a contenidos de gran importancia social, como son los datos de carácter científico<sup>51</sup>.

---

<sup>51</sup> De conformidad con la interpretación del TJCE, podría entenderse que este tipo de datos deberían ser considerados «datos creados» y, en consecuencia, su recopilación no estaría *a priori* protegida por el derecho *sui generis*, salvo que se constate la realización de una inversión sustancial en la presentación de los mismos, que no en su verificación (que también está directamente vinculada a su creación/descubrimiento y, por tanto, en este contexto no podría ser cuantificable a los efectos de determinar si existe protección por el derecho *sui generis*).

Por todo ello, a pesar de que la interpretación del TJCE reduce riesgos en lo que se refiere a la creación de monopolios de información, sería útil que **a nivel legislativo nacional e incluso comunitario se estudiase la posibilidad de encontrar soluciones alternativas, como sería la creación de un sistema de licencias obligatorias o legales** para este tipo de supuestos de protección de bases de datos de fuente única o exclusiva, y de forma específica en los supuestos de bases de datos compuestas por contenidos de especial interés público<sup>52</sup>.

Ya existe jurisprudencia a nivel nacional de los Estados Miembros en esta materia<sup>53</sup>. No obstante, si se deja en manos de los tribunales nacionales la interpretación casuística de esta cuestión, peligra el objetivo de homogeneización de esta materia pretendido con la aprobación de la propia Directiva de Bases de Datos<sup>54</sup>.

## V. ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO SUI GENERIS

Tanto en los casos *Fixtures* como en el caso *BHB*, los tribunales nacionales plantearon al TJCE cuestiones prejudiciales al respecto del alcance de la protección del derecho *sui generis* de los fabricantes de bases de datos, previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 7 de la Directiva de Bases de Datos.

En lo que se refiere a los casos *Fixtures*, el TJCE decidió que no procedía analizar esta cuestión, al entender que una vez que los calendarios de partidos de fútbol en conflicto no pueden ser considerados protegidos por el derecho *sui generis*, por no haberse probado la realización de una inversión sustancial en su constitución, no es preciso analizar los supuestos de infracción de tal derecho en el contexto de los mismos. Por el contrario, respecto del caso *BHB*, el TJCE responde a las cuestiones planteadas por el tribunal británico en los términos seguidamente expuestos, a pesar de haber concluido también en este caso que no se había producido una inversión sustancial en la obtención y verificación del contenido de la base de datos en cuestión.

---

<sup>52</sup> En relación a este tipo de datos es importante permitir al público en general el acceso a los mismos, sin desincentivar las importantes inversiones económicas y humanas que permiten su obtención/creación.

<sup>53</sup> Vid. sup. M. J. DAVISON & P. BERNT HUGENHOLTZ, «*Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*». Concretamente, destaca el **caso República de Austria c. Compass Publishing Company**, referido en dicho estudio, en el que el Tribunal Supremo de Austria -en Sentencia de fecha 9 de Abril de 2002- obliga al propio gobierno austriaco a licenciar a un competidor la lista oficial de empresas titularidad de la misma.

<sup>54</sup> Otra consecuencia negativa de la interpretación de la Directiva de Bases de Datos por el TJCE es que puede dar lugar a que se creen sistemas alternativos que permitan eludir la aplicación del criterio de la «obtención» para conseguir la protección del derecho *sui generis*. Un mecanismo de evasión podría ser la creación de situaciones ficticias de obtención de datos, por ejemplo, a través del encargo a terceros de dicho contenido, de manera que el fabricante del contenido y de la base de datos no sean la misma entidad. Vid. sup. T. APLIN. *The ECJ elucidates the Database Right*. Vid. sup. también M. J. DAVISON & P. BERNT HUGENHOLTZ, «*Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*».

En concreto, tal y como mencionado al comienzo de este artículo, la Directiva establece que todo titular de una base de datos que reúna los requisitos de los artículos 1.2 y 7.1 de la misma -analizados previamente- podrá ejercer el derecho *sui generis* sobre la referida base de datos en los términos previstos en los artículos 7.1 y 7.5 de dicha norma, pudiendo así prohibir:

«...la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de [una base de datos]...» y

«...la extracción y/o reutilización repetida/s o sistemática/s de partes no sustanciales del contenido de la base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base.»

Seguidamente se analiza la interpretación llevada a cabo por el TJCE al respecto de los conceptos contenidos en dichas disposiciones, en el marco del caso BHB.

#### 1. SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS «EXTRACCIÓN» Y «REUTILIZACIÓN» DEL CONTENIDO DE UNA BASE DE DATOS

El derecho *sui generis* prevé que el fabricante de una base de datos puede prohibir la comisión de dos tipos de actos respecto del contenido de una base de datos, llevados a cabo sin su autorización: actos de extracción y/o reutilización de dicho contenido, siempre que se lleven a cabo en las condiciones descritas en los artículos 7.1 y 7.5 previamente transcritos.

##### 1.1. Cuestión preliminar: Finalidad de la infracción

Con carácter preliminar al análisis de estos conceptos, el Tribunal afirma que, para ser contrarios al derecho *sui generis*, **carece de importancia la finalidad de los actos de extracción y/o reutilización** llevados a cabo respecto del contenido de una base de datos, es decir, esos actos no han de tener necesariamente una finalidad comercial.

El Tribunal basa su interpretación en lo previsto en la propia Directiva, principalmente en sus Considerandos<sup>55</sup>, de cuya lectura deduce que los actos de extracción y/o reutilización de una base de datos son contrarios al derecho *sui generis* cuando los mismos sean «actos del usuario que excedan sus derechos legítimos y perjudiquen así la inversión»<sup>56</sup> en la construcción de la base de datos.

Y ese perjuicio a los intereses legítimos del propietario de la base de datos puede producirse independientemente de la voluntad del autor de los actos de ex-

---

<sup>55</sup> Concretamente, los Considerandos 39, 42 y 48 de la Directiva así lo dan a entender.

<sup>56</sup> Fundamento 47 de la decisión del TJCE en el caso BHB.



tracción y/o reutilización, si bien, siempre será más fácil probar tal daño en los supuestos en que se pueda probar una finalidad comercial en la comisión de dichos actos, como sería el caso en que los mismos sean llevados a cabo por un competidor del propietario de la base de datos objeto de litigio.

## 1.2. Conceptos de «extracción» y «reutilización»

A priori, al igual que respecto del concepto de «base de datos», es necesario subrayar que en lo que se refiere a la definición de los términos «extracción» y «reutilización», el Tribunal considera que la voluntad del legislador fue definirlos en un **sentido amplio**.

El propio texto de la Directiva de Bases de Datos parece justificar esta interpretación, puesto que su artículo 7.2, al definir estos conceptos, utiliza expresiones como «*cualquiera que sea el medio utilizado*» o «*toda forma de puesta a disposición*».

### (i) Extracción. Mera consulta

Respecto de la extracción, el Tribunal comunitario considera que de la lectura del artículo 7.2 conjuntamente con el Considerando 44 de la Directiva de Bases de Datos se puede deducir que dicho concepto abarca **cualquier tipo de transferencia del contenido de una base de datos, cualquiera que sean los medios y formas utilizados para la misma, incluidas las visualizaciones en pantalla que impliquen transvase de datos de un soporte a otro**.

Este concepto fue construido con base en el **derecho de reproducción, que forma parte de los derechos patrimoniales de autor**<sup>57</sup> y que permite a su titular autorizar o prohibir la fijación de una obra protegida por derechos de autor, así como la realización de copias, totales o parciales, de la misma<sup>58</sup>.

Sin embargo, paradójicamente, la interpretación del concepto de extracción llevada a cabo por el TJCE parece implicar que **el alcance del derecho de reproducción es más restringido que el del derecho de prohibir la extrac-**

---

<sup>57</sup> En derecho español, este derecho está previsto en el artículo 18 de la LPI, y también está regulado al respecto de las bases de datos en el artículo 5. a) de la Directiva de Bases de Datos, en el contexto de los derechos de autor aplicables a las bases de datos.

<sup>58</sup> Vid. sup. R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. *La protección jurídica de las bases de datos*. Este autor considera que con la utilización de términos nuevos como «extracción» y «reutilización» en la Directiva de Bases de Datos, en vez de conceptos ya existentes en la legislación de propiedad intelectual, el legislador comunitario pretende establecer una clara diferencia entre el derecho *sui generis* y los derechos de autor.

No obstante, ello ha servido únicamente para crear inseguridad jurídica en relación al significado de este nuevo derecho. Habría sido mucho más eficaz utilizar conceptos jurídicos ya consolidados en el ámbito de la protección de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, aunque adaptados a esta nueva realidad jurídica.

**ción del contenido de una base de datos**, a pesar de que este último derive del anterior. Ello se debe a que la definición del derecho de reproducción, en concreto la contenida en la LPI, prevé que el mismo no abarca la posibilidad de autorizar o prohibir la realización de copias temporales de obras. Por el contrario, el concepto amplio de «extracción» previsto en la Directiva sí parece permitir la prohibición de realizar copias y transferencias temporales del contenido de bases de datos.

Y, además, esta interpretación amplia del concepto de «extracción» llevada a cabo por el TJCE se contradice con otra afirmación del mismo, igualmente en el caso BHB, al respecto de que el concepto de extracción no debe incluir la **mera consulta del contenido de una base de datos**<sup>59</sup> la cual haya sido hecha pública por su propietario<sup>60</sup>.

Si, por un lado, se permite la consulta de bases de datos y, al mismo tiempo, se prohíbe la «extracción» temporal del contenido de las mismas, difícilmente se podrá llevar a cabo la primera, al menos en el contexto digital, en el que la utilización de Internet u otros medios de comunicación electrónicos requiere, por razones técnicas, la realización de copias temporales y efímeras de los contenidos objeto de utilización incluso a través de su simple visualización.

Por otra parte, a pesar de que el objetivo de la introducción de este nuevo concepto de «consulta» podría ser evitar la creación de un derecho de acceso a las bases de datos que perjudique la libre disposición de información, aunque el Tribunal no lo manifiesta expresamente, parte de la doctrina<sup>61</sup> considera que este nuevo concepto ocasiona aún más incertidumbre en cuanto a la interpretación del alcance del derecho *sui generis*; y ello, teniendo en cuenta que el propio Tribunal tampoco define dicho concepto<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> Fundamentos 54 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

<sup>60</sup> Vid. sup. E. DERCLAYE. *The Court of Justice interprets the Database Sui Generis Right for the first time*.

<sup>61</sup> Vid. sup. M. J. DAVISON & P. BERNT HUGENHOLTZ, «*Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*».

<sup>62</sup> Lo más adecuado habría sido que el propio legislador comunitario hubiera hecho referencia a esta cuestión en la Directiva de Bases de Datos, incluyendo respecto de la definición de «extracción» una cautela similar a la prevista en el artículo 5.1 de la Directiva de Derechos de Autor 2001/29/CE, en relación al ejercicio del derecho de reproducción en el contexto digital regulado, principalmente, en el artículo 2 de esa misma norma.

El artículo 5.1 de la Directiva de Derechos de Autor 2001/29/CE establece: «*Los actos de reproducción provisional a que se refiere el artículo 2, que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar:*

a) *una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario, o*  
b) *una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismas una significación económica independiente, estarán exentos del derecho de reproducción contemplado en el artículo 2.»*

De este modo, no están protegidos por el derecho de reproducción los actos de reproducción temporales necesarios a los procesos tecnológicos de transmisión de información en línea, para los cuales no será precisa la autorización del titular de tal derecho de reproducción.

En consecuencia, en lo que se refiere a la posibilidad de realizar copias temporales de contenidos de bases de datos necesarias, desde un punto de vista tecnológico, para la consulta de bases de datos, será preciso esperar a que se plantee esta cuestión ante la jurisprudencia nacional o comunitaria, con el correspondiente riesgo de falta de homogenización en cuanto a la primera<sup>63</sup>.

(ii) Reutilización. Doctrina del agotamiento del derecho

En cuanto al concepto de reutilización, descrito en el artículo 7.2.b) de la Directiva de Bases de Datos, el Tribunal considera que engloba **cualquier tipo de puesta a disposición del público del contenido de una base de datos, por cualquier medio**.

Al igual que respecto de la extracción, se puede afirmar que **el concepto de «reutilización» tiene su origen en los derechos patrimoniales de autor**. Concretamente, parece reunir en un sólo concepto los actos objeto de derechos de distribución y comunicación pública de autor<sup>64</sup>, así como el derecho de «puesta a disposición del público», este último incorporado a través de la Directiva de Derechos de Autor 2001/29/CE<sup>65</sup> al respecto de los derechos de autor, aunque no incluido todavía en la legislación española por no haber sido transpuesta dicha Directiva<sup>66</sup>.

En relación a este concepto de reutilización, interesa asimismo destacar, tal y como se menciona previamente en este estudio, que la Directiva de Bases de Datos parece incorporar en el marco del mismo la **aplicación de la doctrina del agotamiento del derecho de distribución de autor**<sup>67</sup> al derecho *sui generis* sobre bases de datos, si bien sólo respecto de la venta de copias de bases de datos, no de su difusión a través de otros medios<sup>68</sup>.

En este contexto, el TJCE aclara que el derecho de prohibir actos de reutilización de una base de datos no se agota cuando su titular autoriza una utilización de la misma distinta a la venta, como por ejemplo otros actos de dis-

---

<sup>63</sup> Sería conveniente que los referidos tribunales tendieran a resolver este problema de forma análoga a la regulación del referido derecho de reproducción en el contexto digital, en el sentido de entender que las copias temporales de información contenida en bases de datos creadas con la única finalidad de consulta de las mismas no estén protegidas por el derecho *sui generis*. De este modo, se pondría una barrera más a la creación de monopolios de información a través de este derecho.

<sup>64</sup> En derecho español, esos derechos se regulan en los artículos 19 y 20 respectivamente de la LPI; así como en los artículos 5. c) y d) de la Directiva de Bases de Datos en el ámbito de la aplicación de derechos de autor a la protección jurídica de las bases de datos.

<sup>65</sup> Este derecho está regulado en el artículo 3.1 de la *Directiva Derechos de Autor 2001/29/CE*.

<sup>66</sup> Obsérvese, al final de este estudio, que su autora lo fecha a 31 de mayo de 2006. Con posterioridad, como sabemos, ha sido aprobada la Ley 23/2006, de 7 de julio, de transposición de la Directiva 2001/29/CE (Nota de la Redacción).

<sup>67</sup> En el contexto de los derechos de autor, esta doctrina está prevista en el artículo 19.2 de la LPI.

<sup>68</sup> En este sentido, el artículo 7.2.b) fine de la Directiva indica que «*La primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad [Europea] por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad*».

tribución o actos de comunicación pública y de puesta a disposición del público (i.e., publicación en Internet o transmisión en línea), así como tampoco impide el control de las extracciones de bases de datos, y ello salvo en el caso de utilización enmarcado en alguno de los tres supuestos de excepción del derecho *sui generis* previstos en el artículo 9 de la Directiva de Bases de Datos<sup>69</sup>.

### 1.3. Fuentes de acceso distintas a la fuente original

Tanto en el caso BHB como en el caso Svenska, se solicita también al Tribunal que se pronuncie al respecto de si la extracción y/o reutilización del contenido de una base de datos, sin autorización del titular, han de ser considerados actos prohibidos por el derecho *sui generis*, cuando dichos actos se hayan cometido a través del acceso a fuentes distintas a la original e incluso cuando ese acceso sea legítimo.

El Tribunal responde afirmativamente al respecto de esta cuestión, aunque sólo en el contexto del caso BHB<sup>70</sup>, indicando que **la prohibición de la comisión de actos de extracción y/o reutilización de una base de datos afecta tanto a aquellos actos llevados a cabo directamente a través de la fuente original de la base de datos, como a los realizados a través de fuentes indirectas**, incluso de aquellas a las que se pueda haber tenido acceso de forma lícita, salvo en los supuestos excepcionales previstos en el artículo 9 de la Directiva referidos previamente.

Así, en el caso BHB, William Hill afirma haber actuado legítimamente al estar autorizado para acceder a los datos de carreras hípcas contenidos en la Base de Datos BHB, a través de fuentes indirectas de las que es además usuario legítimo<sup>71</sup>. Sin embargo, el Tribunal afirma que ello sólo le permite consultar esos datos, pero no le autoriza a realizar actos de extracción y reutilización de esos datos, sin la correspondiente autorización de los legítimos propietarios o licenciarios de la base de datos en cuestión.

No obstante, el TJCE indica que los actos de extracción y reutilización efectivamente llevados a cabo por William Hill sólo serán ilícitos si se prueba que afectaron de forma sustancial a la base de datos, o de forma no sustancial pero contraria a la normal explotación de la misma o contra intereses legítimos de su titular, como se analiza seguidamente.

---

<sup>69</sup> El artículo 9 de la Directiva de Bases de Datos prevé taxativamente el tipo de actividades de extracción y/o reutilización de bases de datos, sin autorización, que pueden ser excepcionadas de la aplicación del derecho *sui generis*, concretamente aquellas llevadas a cabo con fines privados, fines educativos o científicos y de seguridad pública o procesos administrativos o judiciales, los cuales no serían aplicables en particular en los casos objeto de análisis.

<sup>70</sup> Fundamentos 65 y 66 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

<sup>71</sup> Vid. sup. Nota 29.

2. CONCEPTO DE «PARTE SUSTANCIAL» (Y «PARTE NO SUSTANCIAL») DE UNA BASE DE DATOS

El análisis de estos conceptos, de extracción y/o reutilización de una parte sustancial y/o no sustancial de una base de datos, fue solicitado tanto en los casos Svenska y Veikkaus como en el caso BHB.

El TJCE sólo contestó a dicha cuestión en relación a este último, estableciendo ciertos criterios para determinar qué grado de utilización de una base de datos puede ser considerada «sustancial» y, en consecuencia, entender que esa utilización infringe el derecho *sui generis* sobre la base de datos en cuestión. No obstante, el Tribunal no llega a definir de forma clara este concepto.

2.1. *Parte Sustancial. Evaluación cuantitativa y cualitativa*

En su análisis de este concepto, el Tribunal parte, una vez más, de la premisa de que la finalidad de la Directiva es evitar la comisión de actos que perjudiquen la inversión del fabricante de bases de datos en la creación de éstas y que, con ello, se perjudique el mercado de la información.

De este modo, el Tribunal afirma que el **concepto de «parte sustancial» de una base de datos debe ser analizado en función de la inversión<sup>72</sup>, cuantitativa y/o cualitativa, llevada a cabo para constituir la misma.**

La **evaluación cuantitativa de la parte sustancial del contenido de una base de datos** es relativamente fácil de determinar, puesto que se refiere al «*volumen de datos extraídos y/o reutilizados... en relación con el volumen del contenido total de ésta*».

Por el contrario, el análisis de la **evaluación cualitativa** es más complejo, debiendo realizarse en función de «*la magnitud de la inversión destinada a la obtención, la verificación o la presentación del contenido objeto del acto de extracción y/o reutilización*» e independientemente del valor cuantitativo del dicho contenido. De este modo, la extracción y/o reutilización de una pequeña cantidad de datos podría llegar a constituir una infracción del derecho *sui generis*, siempre que se probase que se ha realizado una inversión sustancial en la obtención, presentación o verificación de esa mínima cantidad de datos.

Esta interpretación del Tribunal permite concluir, únicamente, que el criterio aplicable a la determinación del valor cualitativo de una parte sustancial de una base de datos se basa en el **valor del contenido de la misma objeto de extracción y/o reutilización**, el cual se ha de medir en función de la inversión destinada a la obtención, verificación o presentación de ese contenido.

En el caso BHB objeto de análisis, a pesar de que las demandantes adujeron que los datos extraídos de la Bases de Datos BHB eran fundamentales para la

<sup>72</sup> Fundamentos 69 a 71 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

organización de las carreras hípcas y de ahí su valor, el TJCE concluyó que **el valor intrínseco de los datos no constituye un criterio adecuado para apreciar el carácter sustancial, desde un punto de vista cualitativo, de la parte de la base de datos extraída y/o reutilizada**. Ello se debe a que dicho valor está directamente vinculado a la creación de dicho contenido, y no a la actividad de obtención, verificación o presentación del mismo.

La doctrina<sup>73</sup> critica la interpretación del TJCE, puesto que es difícil pensar de qué otra manera se puede determinar el valor de la información de una base de datos, si no a través de su valor intrínseco.

En particular, en el caso BHB, puesto que los elementos de la Base de Datos BHB utilizados por William Hill no requirieron una inversión sustancial autónoma a la dedicada a la organización de las carreras hípcas para las cuales fueron creados, debe entenderse que la extracción y/o reutilización de esos datos no afectaría a una parte sustancial de la base de datos evaluada cualitativamente. No habiéndose extraído ni reutilizado una gran cantidad de datos, ese uso tampoco afectaría a una parte sustancial de la base de datos evaluada cuantitativamente.

## 2.2. *Parte no sustancial. Explotación normal y perjuicio injustificado*

Como se ha indicado al comienzo de este capítulo V, el artículo 7.5 de la Directiva de Bases de Datos prohíbe la extracción y/o reutilización de (i) partes no sustanciales de una base de datos, (ii) cuando las mismas sean repetidas y sistemáticas, y (iii) perjudiquen los intereses legítimos del fabricante de las mismas o constituyan actos contrarios a la normal explotación de la referida base de datos.

Con carácter previo al análisis de los conceptos jurídicos contenidos en esta disposición, es importante tener presente que el Tribunal entiende que el referido artículo 7.5 ha de ser analizado como una **excepción** a la regla general prevista en el artículo 8.1 de la Directiva de Bases de Datos<sup>74</sup>, el cual establece que cualquier usuario legítimo de una base de datos está autorizado para «*extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin al que se destinen*».

En definitiva, dicho artículo 7.5 debe ser aplicado de forma restrictiva, puesto que constituye una salvaguardia excepcional creada para evitar que se eluda la prohibición del artículo 7.1 de la Directiva de Bases de Datos, a través de repetidas extracciones y/o reutilizaciones de partes no sustanciales de una base de datos que perjudiquen los intereses legítimos de su propietario.

---

<sup>73</sup> Vid. sup. M. J. DAVISON & P. BERNT HUGENHOLTZ, «*Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right*».

<sup>74</sup> Fundamento 84 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

En cuanto a la interpretación de los diversos conceptos que componen esa disposición, en primer lugar, respecto del **concepto de «parte no sustancial» de una base de datos**, el TJCE no es muy esclarecedor, puesto que se limita a indicar, de forma excluyente, que ese concepto hace referencia a todo lo que no se considere sustancial, en los términos también indicados por el propio Tribunal<sup>75</sup>.

En cuanto a la interpretación del concepto de **extracción y/o reutilización, repetida/s y sistemática/s** de esas partes no sustanciales de una base de datos, el Tribunal únicamente afirma —en relación al supuesto de hecho concreto— que la utilización de la Base de Datos BHB llevada a cabo por William Hill puede llegar a ser considerada repetida y sistemática, puesto que William Hill extrae periódicamente información con ocasión de las respectivas carreras hípicas organizadas por las demandantes. No obstante, el TJCE constata que los datos efectivamente utilizados por William Hill constituyen una mínima parte de la Base de Datos BHB y, a pesar de ser utilizados de forma repetida, ese uso podría no perjudicar, y de hecho no perjudica, la inversión llevada a cabo por BHB en la creación de dicha base de datos, al no dañar la explotación normal de la base de datos en conflicto ni los intereses legítimos de su fabricante, en este último caso de forma injustificada.

En lo que se refiere a lo que ha de entenderse por extracciones y/o reutilizaciones de partes no sustanciales de una base de datos llevadas a cabo de forma repetida y sistemática que sean **«contrarias a la explotación normal» de una base de datos** o que **«perjudiquen de forma injustificada los intereses legítimos de su fabricante»**, el Tribunal considera que sólo lo serán aquellos comportamientos, no autorizados, cuya finalidad sea **reconstruir la totalidad o parte sustancial de la base de datos, lo cual en sí mismo perjudica gravemente la inversión en su constitución**.

De este modo, el TJCE limita el significado de estos conceptos a la mera finalidad de reconstruir la base de datos. Al centrar su interpretación en la finalidad de los actos que pueden ser susceptibles de constituir una infracción del derecho *sui generis*, puesto que la reconstrucción de una base de datos es una finalidad en sí misma de carácter principalmente comercial, puesto que sirve para evitar «pagar» el precio estipulado por el propietario de una base de datos para utilizar la misma, el TJCE interpreta de forma unitaria y demasiado restrictiva estos dos conceptos, incluso a pesar de constituir una excepción a la aplicación del artículo 8 de la Directiva.

Esta afirmación del TJCE contradice además un anterior fundamento del propio Tribunal en el que, como ya se ha indicado en el presente estudio, afirmaba que la finalidad de los actos de utilización de una base de datos susceptibles de constituir infracción del derecho *sui generis* sobre la misma no afectan a la determinación de la comisión de dicha infracción.

---

<sup>75</sup> Fundamento 73 de la decisión del TJCE en el caso BHB.

En el caso concreto de las extracciones y reutilizaciones del contenido de la Base de Datos BHB realizadas por William Hill, el Tribunal constata que se están extrayendo y reutilizando «partes no sustanciales» de la misma y que, efectivamente, esos actos son «repetidos y sistemáticos». No obstante, entiende que la finalidad de esas utilidades no es reconstituir la Base de Datos BHB, puesto que se obtienen datos que afectan únicamente a las carreras que se van celebrando periódicamente, con la finalidad de que las personas hagan apuestas, no de constituir una base de datos igual a la originaria. En consecuencia, el Tribunal entiende que no se perjudica gravemente la inversión llevada a cabo por BHB en la constitución de su base de datos y, en consecuencia, no se infringe el derecho *sui generis* sobre la Base de Datos BHB.

## VI. CONCLUSIONES

Con la aprobación de la Directiva de Bases de Datos, y la creación en el seno de la misma del derecho *sui generis*, el legislador comunitario satisface la necesidad de protección de las inversiones en el mercado de la información. No obstante, la regulación de este nuevo derecho *sui generis* ha generado un intenso debate, doctrinal y jurisprudencial, en los distintos Estados Miembros de la Unión Europea.

Por un lado, la protección jurídica otorgada a las bases de datos por el derecho *sui generis* parece resultar excesiva al respecto de la finalidad perseguida con su creación. Por otro lado, desde un punto de vista práctico, la construcción de este nuevo derecho, con base en conceptos jurídicos también nuevos, ha generado inseguridad jurídica en las jurisdicciones nacionales.

Esa inseguridad jurídica es una de las principales razones que ha llevado a algunos tribunales nacionales a plantear al TJCE las cuestiones prejudiciales objeto del presente estudio. Teniendo siempre presente la finalidad de la Directiva de Bases de Datos de proteger el mercado de la información, el TJCE ha dado respuesta a gran parte de esas cuestiones prejudiciales, analizando por primera vez el derecho *sui generis*.

En términos generales, el Tribunal ha optado por interpretar la regulación del derecho *sui generis* de forma amplia.

Así se constata en su interpretación del artículo 1.2 de la Directiva, que define el concepto de «**base de datos**». El TJCE considera que la intención del legislador comunitario es que este concepto abarque todo tipo de recopilaciones de todo tipo de contenidos. Igualmente amplia es su interpretación de los conceptos de «**extracción**» y «**reutilización**» del contenido de bases de datos, que parecen poder abarcar prácticamente todos los supuestos de acceso a y utilización de los contenidos de las bases de datos.

Por el contrario, en un intento de evitar la sobreprotección de las bases de datos por el derecho *sui generis*, el TJCE interpreta de forma restrictiva algunos otros conceptos claves de la Directiva.



De este modo, el Tribunal entiende que el concepto de «**obtención**» del contenido de bases de datos ha de extenderse únicamente a la recopilación de elementos independientes, ya existentes, y no a su creación. El Tribunal interpreta también de forma restrictiva el artículo 7.5 de la Directiva, al entender que los **actos de extracción y/o reutilización de partes no sustanciales** de bases de datos han de ser considerados sólo excepcionalmente supuestos de infracción del derecho *sui generis*, concretamente, en los casos en que exista una clara voluntad de reproducir y/o reutilizar la base de datos en cuestión.

No obstante, el Tribunal no profundiza en el análisis de otros aspectos de la Directiva acerca de los que es también cuestionado, y que son igualmente importantes en la interpretación del derecho *sui generis*.

Tal es el caso del concepto de «**inversión sustancial**», cualitativa o cuantitativa, en la creación de una base de datos, a pesar de ser éste un elemento clave en la determinación de la existencia del derecho *sui generis*. Con relación a este concepto, y principalmente por lo que se refiere a la inversión cualitativa, el Tribunal afirma que ese carácter «sustancial» deberá ser evaluado en cada caso concreto.

No obstante, también en el contexto de este concepto de inversión sustancial, el TJCE aborda la problemática, muy discutida doctrinalmente, de la aplicación de **la doctrina de spin-off** al derecho *sui generis*. Así, adoptando una vía intermedia en la interpretación dicha doctrina, el TJCE afirma que, si bien, la protección del derecho *sui generis* sólo podrá extenderse a aquellas bases de datos que conlleven una inversión sustancial en la obtención, verificación y/o presentación de su contenido, ello no impedirá la protección de bases de datos respecto de las que se haya producido, asimismo, una inversión en la propia creación de su contenido.

De este modo, se admite la posibilidad de proteger por el derecho *sui generis* bases de datos creadas como productos derivados que, por su propia naturaleza, son también recopilaciones de información de fuente única.

La eventual protección de este tipo de bases de datos, mayoritarias en el mercado de la información, sigue suponiendo un importante riesgo en la creación de monopolios de información. No obstante, el Tribunal parece no tener en cuenta esta problemática, que debería ser abordada, preferentemente, a nivel comunitario a través, por ejemplo, de **sistemas de licencias obligatorias o legales**.

Por último, las decisiones del TJCE han dado lugar a nuevas incógnitas, como la relativa al ejercicio de la mera consulta de bases de datos e, incluso, no llegan a abordar algunas de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el mismo, como es la relativa a la duración del derecho *sui generis* y a la protección de modificaciones sustanciales de bases de datos.

Deberán ser los tribunales nacionales o el propio TJCE, a través de nuevas cuestiones prejudiciales, los que den solución a esas cuestiones. Otra posibilidad sería abordar las mismas en el marco de una revisión legislativa de la Directiva.

En definitiva, y a pesar de las críticas suscitadas y nuevas problemáticas surgidas a partir de las decisiones del TJCE objeto de este artículo, las mismas han supuesto —y así lo ha reconocido unánimemente la doctrina— un importante esfuerzo interpretativo por parte del TJCE en lo que se refiere al análisis del nuevo y conflictivo derecho *sui generis*, lo cual constituye un gran avance en el entendimiento y comprensión del mismo.

*Lisboa, 31 de mayo de 2006.*