

## LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS PRECIOS O COTIZACIONES DE UN MERCADO

**FRANCISCO MARCOS FERNÁNDEZ**

*Doctor en Derecho  
Profesor de Derecho Mercantil  
IE Law School*

**ALBERT SÁNCHEZ GRAELLS**

*Doctorando en Derecho  
Universidad Autónoma de Madrid*



Este trabajo ha sido seleccionado y ha obtenido el **1.º Premio Estudios Financieros 2008** en la Modalidad de **DERECHO CIVIL Y MERCANTIL**.

El Jurado ha estado compuesto por: don Xavier O'CALLAGHAN MUÑOZ, doña María Teresa BOTE GARCÍA, doña Soraya CALLEJO CARRIÓN, don Gonzalo DOMÍNGUEZ RUIZ, don Carlos ROGEL VIDE y don Alberto TAPIA HERMIDA.

Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato de los autores.

### **Extracto:**

EL artículo examina las distintas alternativas que nuestro ordenamiento jurídico proporciona para la protección de un listado detallado y actualizado de precios en un mercado según las diferentes clases de productos que en él se pueden intercambiar. En ocasiones la información detallada y periódica sobre la cotización constituye un importante activo para las empresas encargadas de la organización y administración de los mercados que es digno de tutela jurídica. Las posibilidades de protección analizadas en este trabajo van desde el Derecho de la Propiedad Intelectual e Industrial hasta el Derecho de la Competencia Desleal, centrándose en la protección *sui generis* de las bases de datos y reconociéndose la importancia de la cesión y licencia contractual de los diversos usos previstos de esos listados como cauce eficaz de tutela complementario.

**Palabras clave:** listado de precios, propiedad intelectual, propiedad industrial, base de datos, competencia desleal.

# Sumario

1. Introducción.
2. La imposibilidad de concesión de una patente sobre los precios de mercado o sobre el proceso de su fijación.
3. La protección indirecta mediante el derecho de marcas.
4. La caracterización de la información sobre las cotizaciones de mercado como bien susceptible de un derecho de propiedad intelectual.
  - 4.1. La falta de creación original en un listado de cotizaciones impide su protección mediante los derechos de autor.
  - 4.2. Los listados de cotizaciones sí constituyen un objeto adecuado para su protección mediante derechos de propiedad intelectual, en tanto que bases de datos de cotizaciones.
  - 4.3. La inversión sustancial en la creación de la base de datos como requisito para su protección mediante derechos de propiedad intelectual.
5. La protección de los listados de cotizaciones como bases de datos.
  - 5.1. Facultades del titular.
  - 5.2. Acceso y uso de las bases de datos por terceros.
  - 5.3. Limitaciones al derecho de propiedad sobre la base de precios o cotizaciones.
6. La protección de las bases de datos por las normas de competencia desleal.
7. Conclusiones.
8. Referencias.

## 1. INTRODUCCIÓN

La información detallada y actualizada sobre los precios de las distintas clases de productos que se pueden intercambiar en cualquier mercado constituye un importante activo para las empresas encargadas de su organización y administración (*i.e.* las cotizaciones de valores bursátiles, de bienes tangibles o *commodities*, o de cualesquiera otros, tienen una gran importancia para las sociedades gestoras o rectoras de dichos mercados). En el fondo, los mercados son foros a los que los agentes acuden para intercambiar sus bienes y productos, sean estos de la naturaleza que sean, siendo la información sobre las cotizaciones de los bienes y productos un elemento de referencia importante para ellos a la hora de negociar y planificar las transacciones.

En efecto, se trata indudablemente del sustrato a partir del cual los agentes del mercado «construirán» los nuevos precios al formular sus ofertas y demandas (además de la posible base de contratos derivados o de mayor complejidad, como opciones, etc.). De otro lado, dependiendo de los bienes que se intercambien en el mercado, de su variedad y características, y de la posición y circunstancias en que operen los agentes que participan en las transacciones de mercado, la utilidad y el valor que esa información posee puede aumentar y variar de manera notable, con una trascendencia y significación que exceda del marco del propio mercado. En muchos casos, las series de precios de negociación y cotización de los productos pueden tener valor y relevancia para dar una imagen fiel de la marcha de un cierto sector económico, con diferentes implicaciones en función de los sectores afectados en cada caso. La importancia de las cotizaciones de mercado es especialmente relevante en el caso de los mercados de valores, en que existe una prolija normativa destinada a garantizar la correcta formación de los precios y la difusión de dicha información.

El valor y la importancia de las estadísticas y series temporales de información sobre cotizaciones como un producto adicional de la actividad de los mercados pueden llevar a las empresas encargadas de su organización y gestión a intentar explotar esa información, obteniendo rentabilidad adicional por su cesión a terceros interesados en procesarla y utilizarla con diferentes propósitos. En efecto, esa información puede utilizarse como referencia para la configuración de otros productos, generalmente de tipo financiero, que vinculen su marcha y rentabilidad a ciertos parámetros relacionados con la evolución de las cotizaciones.

Es más, como antes se apuntaba, la información puede incluso ser útil para los poderes públicos como reflejo estadístico de la marcha de un sector económico, o como baremo de valoración de

los bienes intercambiados a efectos administrativos (por ejemplo, a efectos de determinación de un justiprecio en caso de expropiación, para llevar a cabo valoraciones fiscales, etc.), pero también para otras empresas y operadores privados como base o fuente de datos que pueden ser explotados en el desarrollo de otras oportunidades de negocio (v. gr., índices y mercados de futuros) o para el propio estudio del mercado por parte de empresas especializadas (estudios de demanda, proyecciones de desarrollo del mercado, estrategias de lanzamiento de nuevos productos o servicios, etc.).

Sin perjuicio de la contraprestación y de las restricciones que por vía contractual pueda obtener la empresa organizadora del mercado a cambio de una cesión de uso y explotación de esos datos sobre la cotización de los bienes que en él se negocian<sup>1</sup>, cabe plantearse hasta qué punto es posible obtener una protección más sólida y reforzada mediante la atribución y el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual o industrial<sup>2</sup> sobre esos datos (en particular, frente a terceros ajenos a dichas relaciones contractuales). De seguirse con éxito esta opción, la protección reforzada que se obtendría por esta vía resultaría especialmente útil y eficaz frente a los eventuales usos ilegítimos y no autorizados de la información<sup>3</sup>. Además, los gestores del mercado verían incrementados sus incentivos a la inversión en el desarrollo de mejores y más actualizados mecanismos de información sobre la evolución de las operaciones y transacciones de mercado, potenciándose incluso la existencia de actividades de información de mercado en sectores que actualmente puedan resultar más opacos por la ausencia de proveedores de información sobre su evolución.

Adicionalmente, en ausencia de reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual o industrial sobre los precios de las cotizaciones en los mercados, será posible —en su caso y siempre que pueda identificarse la existencia de un mercado de servicios de información de precios y cotizaciones (o, al menos, una actividad económica relativa a la explotación de dicha información, como actividad ancilar de la organización y gestión del propio mercado)— acudir a la tutela que la Ley de Com-

<sup>1</sup> En general, sobre la utilización de la vía contractual y de competencia desleal para la protección de las creaciones intelectuales, véase M.<sup>a</sup> Eulalia AMAT LLARI, «La protección de las ideas en el ordenamiento español», *Derecho de los Negocios*, núm. 54, marzo 1995, págs. 6-8.

<sup>2</sup> La diferencia entre «propiedad intelectual» y «propiedad industrial» como estrategias de exclusión sobre información, que responden a diversos fundamentos y características, y que conducen al empleo de diferentes categorías de derechos de propiedad (en las que los costes de información varían de manera notable), se analiza en Henry E. SMITH, «Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information», *Yale Law Journal*, vol. 116, núm. 8, 2007, págs. 1.799-1.819. La técnica de exclusión con la que se manifiestan en la práctica es, no obstante, simétrica, véanse Antoni FONT, «"Property Rights" y derecho de marcas», *Revista General del Derecho*, núms. 544-545, enero-febrero 1990, pág. 284 y Eduardo GALÁN CORONA, «Características» (art. 3 TRLPI) en BERCOVITZ-RODRÍGUEZ CANO (coord.). *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3.<sup>a</sup> ed., Tecnos, Madrid, 2007, págs. 53-54.

<sup>3</sup> Propugnan la necesidad de una intelección dinámica del derecho de la propiedad intelectual en la que el dogmatismo de la separación entre contenido intelectual y expresión de la misma no motive la imposibilidad de proteger determinados bienes (en su caso formatos de programas de televisión, perfumes y recetas de cocina), Paz SOLER MASOTA, «La protección de las ideas por Derecho de autor», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. 22, 2002, pág. 486 (dadas las limitaciones que proporcionan la protección mediante instrumentos contractuales o a través del régimen de competencia desleal). En general, véase también Rafael SÁNCHEZ ARISTI, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe.i.*, núm. 4, 2000, págs. 25-68. Ampliamente, respecto del necesario reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual sobre los datos y contenidos de carácter fáctico, véase Justin HUGHES, «Created Facts and the Flawed Ontology of Copyright Law», *Notre Dame Law Review*, vol. 83/1, 2007, págs. 101-183 (incluyendo los precios como hechos valorativos, *ibid.* págs. 125-134).

petencia Desleal (LCD)<sup>4</sup> otorga frente a la copia parasitaria y la utilización de esa información sobre los precios por otras empresas sin autorización de la empresa gestora del mercado<sup>5</sup>. Esta alternativa supone, en su caso, recurrir a una regla de responsabilidad frente al empleo de una regla de propiedad en la protección de la información sobre los precios y valores de cotización del mercado<sup>6</sup>.

En los apartados que siguen, analizaremos las diversas alternativas que teóricamente se abren a la protección de la información sobre los precios y valores de cotización de un mercado como derecho de propiedad intelectual o industrial. Conviene advertir, de antemano, que —con carácter general— la propia naturaleza de la información de mercado plantea algunas dificultades para su protección a través de los mecanismos «clásicos» del derecho para la protección de los bienes inmateriales. En efecto, en la mayoría de los mercados, el procedimiento de fijación y cálculo de precios por las mesas, corros de contratación u otros centros similares no presenta la novedad o la originalidad suficientes que justifiquen su protección por el ordenamiento jurídico vigente mediante la atribución a los mercados de una exclusividad en el proceso y otro tanto cabe decir del resultado de ese proceso (*i.e.*, un derecho de propiedad). Se trata de información, datos o elementos estructurales esenciales, que generalmente son el producto de la mecánica espontánea de los mercados, en los que no cabe percibir un valor añadido fruto de la creación intelectual o manipulación humana<sup>7</sup>.

En cambio, parece más factible la protección del resultado de las transacciones efectuadas en el mercado: los propios precios y las características con arreglo a las cuales se dispongan (*i.e.* configuración de los listados o series de precios, categorías bajo las que se agrupen, índices elaborados a partir de las cotizaciones, etc.), obteniendo un derecho de propiedad intelectual sobre los listados de cotización. En tal caso, la creación de un derecho *sui generis* de propiedad intelectual sobre las bases de datos ofrecería una vía de protección de la información de precios y cotizaciones de mercado.

<sup>4</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. BOE de 11 de enero de 1991, núm. 10 (pág. 959). En ordenamientos como el canadiense, la protección por la vía de los secretos de negocio de las bases de datos es esencial, véase (con referencias) Robert HOWELL, *Database Protection and Canadian Laws (State of Laws as of March 31, 2002)*, prepared for Industry Canada and Canadian Heritage, 2.ª ed., marzo 2002, págs. 40-47.

<sup>5</sup> Véase *infra* §6 y Anxo TATO PLAZA, «La protección de los índices bursátiles a través del Derecho contra la competencia desleal», *Derecho de los Negocios*, núm. 195, diciembre 2006, págs. 15-21. De hecho, los litigios sobre esta materia suelen acumular las pretensiones por violación del derecho de propiedad intelectual y por competencia desleal, véanse —por ejemplo— SJPI de Pontevedra, Porriño, núm. 140/2002 (núm. 2), de 11 de noviembre (Programación Integral S.A.: c, TLR Soft, S.L), AC 2002\1739; SJPI de Alicante, Elda (núm. 3), de 2 de julio de 1999 (Editorial Aranzadi, S.A. c. Dealing World España, S.A.), AC 1999\1060.

<sup>6</sup> La distinción entre «reglas de responsabilidad» y «reglas de propiedad» subraya las características de los mecanismos de tutela que el legislador idea frente a determinadas acciones ilícitas (arranca de Guido CALABRESI y A. Douglass MELAMED, «Property rules, liability rules and inalienability: One view of the cathedral», *Harvard Law Review*, vol. 85, 1972, págs. 1.087-1.128). En este caso la regla de responsabilidad supone la concesión de una indemnización de daños y perjuicios; mientras que la regla de propiedad proporciona una posición más sólida a quien de ella se beneficia (en la medida en que, particularmente, puede excluir a terceros del uso del bien sobre el que recaiga dicho derecho de propiedad), aunque naturalmente la violación del derecho de exclusiva pueda suponer también una indemnización de los daños y perjuicios que se causen. En general, sobre las diferencias en el empleo de unas u otras reglas (en términos de incentivos y de costes de búsqueda, información, valoración y protección) en el contexto de derechos de propiedad intelectual inciertos, como el que se analiza en este artículo, véase el interesante trabajo de Stewart E. STERK, «Property Rules, Liability Rules, and Uncertainty about Property Rights», *Michigan Law Review*, vol. 106, núm. 7, mayo 2008, págs. 1.285-1.336.

<sup>7</sup> Véase Peter LEE, «The evolution of Intellectual Infrastructure», *Washington Lee Law Review*, vol. 83, 2008, págs. 39-120.

Para llegar a este resultado será preciso analizar, en primer lugar, la imposibilidad de proteger los precios de cotización a través de un derecho de patente (*infra* §2), para después contemplar –como ya se ha planteado en la práctica en algún supuesto– la protección alternativa e indirecta por medio del derecho de los signos distintivos (*infra* §3).

A continuación, examinaremos la posible caracterización de los precios como objeto de un derecho de propiedad intelectual (*infra* §4), articulando la construcción del sistema de cotizaciones o precios como base de datos (*infra* §5).

Finalmente analizaremos la protección alternativa y complementaria a través del derecho de la competencia desleal (*infra* §6), concluyendo con diversas recomendaciones para la mejor satisfacción de las pretensiones de las entidades gestoras de los mercados (*infra* §7).

## 2. LA IMPOSIBILIDAD DE CONCESIÓN DE UNA PATENTE SOBRE LOS PRECIOS DE MERCADO O SOBRE EL PROCESO DE SU FIJACIÓN

Se puede entender fácilmente que, con carácter general, en la mayoría de los mercados, la regla de determinación de la cotización constituye un método o regla económico-comercial que se emplea para la fijación del precio de los bienes o productos allí negociados, sin que quepa considerarlo una invención susceptible de protección por la Ley de Patentes [art. 4.4 c)]<sup>8</sup>. A lo sumo, en casos excepcionales, la protección de algunos procesos más complejos, que no se basen en un simple procesamiento de la información asociada a las operaciones registradas en el mercado, sería posible a través de patentes de procedimiento.

Pero, generalmente, cabe pensar que faltarán en la mayoría de los mercados los requisitos de patentabilidad exigibles por la Ley de Patentes para la concesión del correspondiente derecho de exclusiva (con arreglo a su art. 4.1 solo son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial), no solo porque no exista invento susceptible de protección como ya se ha apuntado, sino también porque, en aquellos casos en los que pudiera estimarse que existe una auténtica invención, la sencillez que suelen presentar los mecanismos de determinación de los precios impedirá su protección por falta de la necesaria altura inventiva –sencillez que, por otra parte, es una de las garantías de legitimidad y objetividad de los precios, en la medida en que reflejarán más adecuadamente el estado y tendencia del mercado cuanto menores sean las manipulaciones de la información que se requieran para su tratamiento.

Naturalmente, ni el proceso de determinación de los precios, ni los precios en sí mismos pueden considerarse inventos, con lo que ha de descartarse su patentabilidad.

<sup>8</sup> Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. BOE de 26 de marzo de 1986, núm. 73 (pág. 11.188). Su última modificación se ha producido mediante Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE de 27 de julio de 2006, núm. 178 (pág. 28.122).

### 3. LA PROTECCIÓN INDIRECTA MEDIANTE EL DERECHO DE MARCAS

En su caso, la protección indirecta mediante el derecho marcario se lograría mediante el registro como marca denominativa del signo distintivo del mercado, sistema de precios o cotizaciones<sup>9</sup>. Naturalmente, como requiere el artículo 4.1 de la Ley de Marcas<sup>10</sup> se ha de tratar de un signo que posea carácter o fuerza distintiva, que no sea meramente descriptivo del mercado en cuestión o de sus características (en cuyo caso el registro y la protección solo serán posibles cuando alcance un *secondary meaning*), y que sea apto para distinguir esos bienes o servicios frente a otros.

De esta manera, se consigue la exclusividad en la utilización de dicha denominación en el mercado, dificultándose el uso de los precios o cotizaciones por terceros en la medida en que la alusión a la denominación registrada resulte indispensable. Obsérvese, sin embargo, que no se está en verdad protegiendo a los precios, ya que la función del derecho de marca es diferente –pues tiene un propósito estrictamente informativo sobre el origen o procedencia de determinados servicios, con lo que no sirve *directamente* al objetivo de otorgar protección a los datos resultado del funcionamiento del mercado, sino que protege el uso del signo distintivo con el que el mercado los identifica–.

Conviene advertir, no obstante, que el uso concreto que los terceros hagan de la marca registrada será determinante de la eficacia y vigor del *ius prohibendi* del titular<sup>11</sup>, de manera que no cualquier uso será suficiente para estimar que ha habido infracción, sino que es preciso que el uso se realice a título de marca<sup>12</sup>. En este sentido, es obvio que la praxis vigente en cada sector al que se refiera el listado de precios y en el que tenga valor su utilización, puede hacer que la referencia a la denominación registrada del índice de precios o de cotización no sea considerada una infracción del derecho del titular de la marca.

<sup>9</sup> La Sociedad de Bolsas, S.A. tiene registrados «IBEX» como marca denominativa y mixta en varias clases: M-1670271 (clase 36, seguros y finanzas), M-1662261 (clase 16, publicaciones). Otro tanto ocurre con «IBEX35»: M-1671992 y M-1735533 (clase 36, seguros y finanzas); M-1735534 (clase 35, comunicaciones).

<sup>10</sup> Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001 (pág. 45.579). *A contrario*, el artículo 5.1 b) de la LM.

<sup>11</sup> En este sentido, véase *a contrario* Manuel LOBATO, «Comentario al artículo 9» en *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002, págs. 373-374 (que, a propósito del registro como signos distintivos de los derechos de autor que han entrado en dominio público, considera que «una vez incorporadas al dominio público las obras protegidas por el derecho de autor, estas pued[e]n ser utilizadas libremente por cualquiera, con tal de que no sean utilizadas a título de marca»).

<sup>12</sup> Véase, específicamente sobre un supuesto relativo a varias marcas comunitarias relativas a las denominaciones de los índices de cotización en Bolsa de valores de renta variable STOXX en sus diversas modalidades o variaciones (STOXX, STOXX 50, EURO STOXX y EURO STOXX 50) la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sec. 8.ª, Tribunal de la Marca Comunitaria) de 29 de noviembre de 2005 (AC 2006/398) que rechaza la infracción de marca en la medida que «se hace uso de ella no para identificar sino para referenciar, la marca ni se desvirtúa ni pierde la naturaleza que le es intrínseca, pero deja de ejercer la función que le es específica y por ello no puede ser objeto de limitación o prohibición en ejercicio de derecho que dimana de la marca como derecho de propiedad especial» y es que «no todo tipo de destino, función o empleo de un signo registrado por tercero no autorizado constituye infracción marcaria» (fundamento jurídico 4). A mayor abundamiento, la sentencia apunta cómo la normativa del Banco de España en materia de información a los inversores sobre el contenido de los productos financieros exige la referencia a los índices de mercado financiero más habituales, sin que quepa alegar confusión cuando se indica expresamente su origen y la entidad responsable de su elaboración (fundamento jurídico 5).



#### 4. LA CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS COTIZACIONES DE MERCADO COMO BIEN SUSCEPTIBLE DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Procede analizar, a continuación, la posibilidad de obtener un derecho de propiedad intelectual exclusivo sobre los listados de cotización.

##### 4.1. La falta de creación original en un listado de cotizaciones impide su protección mediante los derechos de autor.

El principal requisito sustantivo de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual que subyace al vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI)<sup>13</sup> es la exigencia de que se trate de creaciones originales. En efecto, como en la mayoría de los países, el legislador español premia la creatividad de los autores mediante el reconocimiento de un derecho de protección en exclusiva. Las consideraciones de interés público inherentes al libre aprovechamiento y disfrute de las creaciones intelectuales protegidas determinan la configuración de los derechos de propiedad intelectual, en especial mediante la instauración de una limitación temporal del derecho de exclusiva y de ciertas condiciones de explotación. En cualquier caso, y con carácter previo, según lo establecido en el artículo 10 del TRLPI, las creaciones intelectuales originales serán obras susceptibles de protección mediante derechos de autor.

Es bastante discutible, en primer lugar, si existe una genuina creación en la agrupación de precios o cotizaciones del mercado. Se trata de información que es el resultado espontáneo y mecánico del funcionamiento ordinario del mercado, sin que exista ningún acto de creación, concepción o producción intelectual previos<sup>14</sup>. Los precios surgen y se suceden en el tiempo como resultado de la interacción de ofertas y demandas de los agentes de mercado, sin que exista en sentido genuino una intervención creadora de nadie. Si los organizadores del mercado se limitan a recopilar de manera automática, sin introducir variación alguna, los datos que son resultado del funcionamiento del mercado no existe creación o intervención intelectual susceptible de protección por el derecho de autor<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. BOE de 22 de abril de 1996, núm. 97 (pág. 14.369). La última modificación del TRLPI se ha producido mediante Ley 23/2006, de 7 de julio. BOE de 8 de julio de 2006, núm. 162 (pág. 25.561). Sin embargo, esta modificación no ha alterado en nada el régimen aplicable a la protección de los fabricantes de bases de datos.

<sup>14</sup> Solo la expresión original y no los hechos pueden ser protegidos a través de un derecho de propiedad intelectual, véase Dan L. BURK, «Method and Madness in Copyright Law», *Utah Law Review*, vol. 2007, núm. 3, pág. 594 (en la medida que exista elección, evaluación o juicio de valor). La cuestión se planteó abiertamente en el caso *Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.*, 499 U.S. 340 (1999), que ha motivado un aluvión de reflexiones doctrinales sobre el estándar de creatividad exigible a partir de esa sentencia del Tribunal Supremo norteamericano (*minimal creative spark*), véanse Thomas M. BYRON, «Tying up Feist's Loose Ends: A Probability Theory of Copyrightable Creativity», *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, vol. 7/1, 2006, págs. 45-95; Russ VERSTEEG, «Sparks in the Tinderbox: Feist, "Creativity" and The Legislative History of the 1976 Copyright Act», *University of Pittsburgh Law Review*, vol. 56, 1995, págs. 549-588; Diane ZIMMERMAN, «It's an Original!(!): In Pursuit of Copyright's Elusive Essence», *Columbia Journal of Law and Arts*, vol. 28, 2005, págs. 187-212.

<sup>15</sup> Y esto puede ocurrir ocasionalmente con las meras compilaciones de datos fácticos o de información, véase Howard B. ABRAMS, «Originality and Creativity in Copyright Law», *Law & Contemporary Problems*, vol. 55, núm. 2, primavera



Es, por tanto, difícil de argumentar que nos encontremos en sentido estricto ante una obra, una creación intelectual, sustrato sobre el que –en su caso– habría de proyectarse el cumplimiento de la exigencia de originalidad prevista en la ley. No existe en puridad una expresión intelectual susceptible de protección<sup>16</sup>. En efecto, aparentemente no existe un esfuerzo creativo mínimo que permita hablar de una obra<sup>17</sup>, con lo que difícilmente tendrá sentido reflexionar acerca de su posible originalidad (aunque a veces los análisis proceden de manera conjunta en el examen de ambas cuestiones)<sup>18</sup>. En la ausencia de ese sustrato básico, que normalmente requerirá una intervención que vaya más allá de la mera recopilación o reproducción de hechos, a través de un esfuerzo o selección intelectual<sup>19</sup>, carecerá de sentido comprobar si existe o no originalidad.

En aquellos casos en los que se estime que existe creación intelectual suficiente, procede a continuación verificar el cumplimiento del requisito de originalidad. En este sentido, la originalidad de la obra debe entenderse<sup>20</sup>, según la jurisprudencia y la doctrina más moderna, no tanto desde un plano subjetivo –como reflejo de la personalidad del autor en la obra o ausencia de copia de una obra previa–, sino desde un plano objetivo. Así, se considerará original *«la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra creación preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la pro-*

1992, págs. 7-9; Alan DURHAM, «Speaking of the World: Fact, Opinion and the Originality Standard of Copyright», *Arizona State Law Journal*, vol. 33, 2001, págs. 811-837; Jane C. GINSBURG, «Creation and Commercial Value: Copyright Protection for Works of Information», *Columbia Law Review*, vol. 90 (1990), págs. 1.865-1.938 y Richard H. JONES, «The Myth of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law», *Pace Law Review*, vol. 10, núm. 3, verano 1990, págs. 572-575. La problemática es mayor en el caso de las creaciones fruto de la «inteligencia artificial», véase Ralph D. CLIFFORD, «Random Numbers, Chaos Theory, and Cogitation: a Search for the Minimal Creativity Standard in Copyright Law», *Denver University Law Review*, vol. 82, núm. 2, 2004, págs. 259-299.

<sup>16</sup> En general, ampliamente, véase Edward SAMUELS, «The Idea-Expression Dichotomy in Copyright Law», *Tennessee Law Review*, vol. 56, 1989, págs. 321-463; Steven ANG, «The Idea-Expression Dichotomy and Merger Doctrine in the Copyright Laws of the U.S. and the U.K.», *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 2, 1994, págs. 111-153; Amaury CRUZ, «Comment: What's the Big Idea behind the Idea-Expression Dichotomy?- Modern Ramifications of the Tree of Porphyry in Copyright Law», *Florida State University Law Review*, vol. 18, 1990, págs. 221-250; Patricia LOUGHLAN, «The Marketplace of Ideas and the Idea-Expression Distinction of Copyright Law», *Adelaide Law Review*, vol. 23, 2002, págs. 29-44; Lerinda SAINT WALTRIP, «Comment: Copyright Law- The Idea/Expression Dichotomy: Where Has It Gone?», *Southern Illinois University Law Journal*, vol. 11, 1987, págs. 411-425. Sobre la confusión y los problemas que la distinción acarrea, véanse Allen ROSEN, «Reconsidering the Idea/Expression Dichotomy», *University of British Columbia Law Review*, vol. 26, págs. 263-280. En términos análogos, véase JONES, «The Myth of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law», *op. cit.*, págs. 551-607.

<sup>17</sup> Véase SOLER MASOTA, «La protección de las ideas por derecho de autor», *op. cit.*, págs. 486-487 («la creación debe quedar impregnada de la individualidad de su creador»).

<sup>18</sup> Véanse VERSTEEG, «Sparks in the Tinderbox: Feist, "Creativity" and The Legislative History of the 1976 Copyright Act», *op. cit.*, págs. 570-588; Russ VERSTEEG, «Rethinking Originality», *William & Mary Law Review*, vol. 34, 1993, págs. 805-810, que distingue varios tipos de originalidad, apuntando que si se trata de derechos de autor sobre contenidos intelectuales preexistentes es preciso que el autor exhiba «al menos un nivel mínimo de creatividad» (especialmente, págs. 818-872). El mismo autor examina la cuestión desde la dimensión sustantiva: el concepto de autoría y de obra, véase Russ VERSTEEG, «Defining 'Author' for purposes of copyright», *American University Law Review*, vol. 45, 1996, págs. 1.323-1.366.

<sup>19</sup> Véase VERSTEEG, «Rethinking Originality», *op. cit.*, pág. 879 quien entiende se ha producido una confusión entre la exigencia de originalidad y la existencia de autoría o de obra.

<sup>20</sup> Sobre el concepto de originalidad, base del TRLPI, véanse Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Obras y títulos originales» (art. 10 TRLPI), en *ib. (coord.)*, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3.ª ed., Tecnos, Madrid, 2007, págs. 154-157 y José Miguel RODRÍGUEZ-TAPIA, «Obras y Títulos originales» (art. 10 TRLPI), en *ib. (dir.)*, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, págs. 94-110.

tección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador, reconocido también como autor»<sup>21</sup>.

Para el reconocimiento de una novedad suficiente que justifique el reconocimiento de un derecho de autor al creador, el ordenamiento jurídico exige que la originalidad tenga una relevancia mínima o una cierta altura creativa. La originalidad parcial de una creación no excluye su protección si la falta parcial de originalidad no deriva de la coincidencia con la parte original de otra creación<sup>22</sup>, y esto podría ser frecuente en el caso de los precios de mercado, que necesariamente contienen hechos, datos o lugares comunes (respecto de los que no podrá predicarse el carácter original<sup>23</sup>, sin que ello pudiera impedir, por sí mismo, la protección de los precios, en tanto que obras que gocen de una originalidad parcial). En efecto, se ha indicado acertadamente que «*es preciso que la originalidad, es decir, la novedad objetiva tenga una relevancia mínima. No se protege lo que es patrimonio común*»<sup>24</sup>. Pese a que la jurisprudencia haya interpretado de forma flexible este requisito, lo que resulta indudable es que, cuanto menor sea la originalidad o altura creativa de una obra, más reducido será su ámbito de protección frente a obras similares. En efecto, «*la extensión de la protección frente a creaciones parecidas depende de la altura creativa. Cuando la obra tiene un grado de originalidad muy bajo, cualquier otra creación parecida será considerada distinta, y reconocida también como obra siempre que presente alguna variación o cambio. Cuanto mayor originalidad tenga una obra, mayor será su campo de protección frente a creaciones parecidas y viceversa*»<sup>25</sup>. En el extremo, la falta de originalidad no solo determinará la exclusión de protección de la obra por los correspondientes derechos de propiedad intelectual sino que, en determinadas circunstancias, podrá suponer incluso una violación de derechos exclusivos preexistentes<sup>26</sup>.

<sup>21</sup> Véase la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 542/2004 (Sala de lo Civil, Secc. 1.ª), de 24 junio (RJ 2004/4318) sobre la utilización ilícita de un juego promocional creado por un competidor, en que se desestima el recurso por falta de originalidad en la configuración del juego sobre el que se reclamaban derechos de propiedad intelectual. El Tribunal Supremo determinó inequívocamente que: «Según autorizada doctrina científica, el presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber creado algo nuevo, que no existía anteriormente; es decir, la creación que aporta y constituye una novedad objetiva frente a cualquier otra preexistente: es original la creación novedosa, y esa novedad objetiva es la que determina su reconocimiento como obra y la protección por la propiedad intelectual que se atribuye sobre ella a su creador. En cualquier caso, es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima» (fundamento de derecho 2.º). Aunque «[n]o tiene la exigencia del requisito de novedad absoluta propio de las invenciones patentables», RODRÍGUEZ-TAPIA, «Obras y Títulos originales» (art. 10 TRLPI), *op. cit.*, pág. 97. En este mismo sentido, véase Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, *Manual de Propiedad Intelectual*, 3.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 54; que apunta idéntica concepción en *ib.*, «Obras y títulos originales» (art. 10 TRLPI), *op. cit.*, págs. 154-157.

<sup>22</sup> Véase RODRÍGUEZ-TAPIA, «Obras y Títulos originales» (art. 10 TRLPI), *op. cit.*, págs. 98-99.

<sup>23</sup> En el fondo late la confusión entre la creación de la obra o del contenido intelectual susceptible de protección y el hecho o idea representado (véase *supra* notas 18 y 19 y texto correspondiente). Sobre este particular criticando duramente Feist, véase Mark K. TEMIN, «The Irrelevance of Creativity: Feist's Wrong Turn and the Scope of Copyright Protection for Factual Works», *Penn State Law Review*, vol. 111, núm. 2, págs. 266-272.

<sup>24</sup> BERCOVITZ, «Obras y títulos originales» (art. 10 TRLPI), *op. cit.*, pág. 156. La relevancia mínima exigible variará en función de la naturaleza de la obra y, en particular, del grado de libertad creativa con que cuente el autor.

<sup>25</sup> Véase BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 56; *ib.*, «Obras y títulos originales» (art. 10 TRLPI), *op. cit.*, págs. 156 y 157.

<sup>26</sup> En efecto, «la falta de originalidad suficiente no solo determina la falta de protección [...] sino que, además, en su caso, puede implicar que la creación realizada constituya una reproducción inconstituida de una obra preexistente, es decir, una infracción del derecho de autor que protege dicha obra preexistente», BERCOVITZ, «Obras y títulos originales» (art. 10 TRLPI), *op. cit.*, pág. 157.

La información sobre los precios de mercado, entendida como conjunto de datos, ni es creación, ni tiene el nivel de originalidad objetiva y, particularmente, de la altura creativa suficiente para merecer la protección inherente a los derechos de autor. Como ha destacado nuestra doctrina, es un error considerar que ideas e información puedan ser protegidas como obras, pese a la importancia y al valor que dicha información pueda tener <sup>27</sup>. «*La propiedad intelectual no protege las ideas ni la información, cuya libre disponibilidad es esencial para el desarrollo del conocimiento social, cultural, económico y científico: no se puede permitir que el primero que descubra una idea o una información detente frente a los demás monopolio o derecho de exclusiva, por mucha importancia y utilidad que tenga ese descubrimiento, por mucho reconocimiento social que merezca*» <sup>28</sup>. En efecto, la propiedad intelectual no puede proteger la información en sí misma, sino «*la forma utilizada para su exteriorización, en la medida en que la misma –y solo ella– constituya una creación original*» <sup>29</sup>. De hecho, incluso en los supuestos en los que existe una fusión entre la idea o información en cuestión –que tienen una única forma de expresión que, de algún modo, cabe entender se fusiona con aquella (*merger doctrine*)– no cabe la protección de los derechos de autor <sup>30</sup>.

Conforme al anterior análisis, se debe concluir que, con carácter general, las propias cotizaciones de precios en el mercado, en cuanto tales –esto es, en cuanto información relativa al comportamiento del mercado correspondiente, que no ha sido sometida a ninguna modificación o selección– no presentan la condición de creación original necesaria para hacerse acreedoras de su protección directa a través de derechos de propiedad intelectual <sup>31</sup>. No obstante, como veremos a continuación,

<sup>27</sup> «*A la hora de establecer reglas generales en esta materia no se puede ir más allá [...] las ideas y la información, como tales, son de libre utilización desde el punto de vista del derecho de autor*». BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 59. Más ampliamente, M.<sup>a</sup> Eulalia AMAT LLARI, «La protección de las ideas en el ordenamiento español», op. cit., págs. 1-9.

<sup>28</sup> BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 57.

<sup>29</sup> BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 58.

<sup>30</sup> Véase, sobre el posible plagio de diversos libros sobre arte zamorano, el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992\1329): «*es patente que esa imaginación creativa y su traducción en palabras de la percepción sensitiva referida no podrá nunca escapar de esos denominadores comunes como son el monumento en sí, el estilo a que corresponda y la terminología específica con que se denomina cada uno de los elementos físicos que lo componen [...]; es un objeto que escapa de la órbita patrimonial particular ya que están comprendidos dentro del acervo moral y sensitivo de la comunidad*». La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre (RJ 2003\8098) sí consideró, en cambio, que hubo plagio en la copia de varios folletos de promoción turística de Arcos de la Frontera ya que, por más que los datos y referencias sean necesariamente comunes, la identidad en la expresión literaria no resulta imprescindible. En Estados Unidos, esta doctrina se afirmó en el caso *Baker v. Selden*, 101, U.S. 99, 103 (1880) respecto del método de «partida doble» en la llevanza de la contabilidad.

<sup>31</sup> La afirmación realizada en el texto debe matizarse en cada caso. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, los efectos negativos que sobre la protección de las bases de datos ha tenido la sentencia del Tribunal Supremo Federal en el caso *Feist* han conducido a tribunales federales de apelación a considerar originales una guía de precios de monedas de coleccionista [*CDN, Inc. v. Kapes*, 197 F. 3d 1256, 1260 (9th Cir. 1999): «*CDN does not republish data from another source or apply a set formula or rule to generate prices. The prices CDN creates are compilations of data that represent its best estimate of the value of the coins*» [...]] «*the prices in the guides contain sufficient originality to sustain copyright protection*») y un libro de precios de coches usados [*CCC Info. Servs., Inc. v. Maclean Hunter Mkt. Reports*, 44 F.3d 61 (2d Cir. 1994): «*Maclean's [...] valuations were neither reports of historical prices nor mechanical derivations of historical prices or other data. Rather, they represented predictions by the Red Book editors of future prices estimated to cover specified geographic regions*» [...]] «*The fact that an arrangement of data responds logically to the needs of the market for which the compilation was prepared does not negate originality. To the contrary, the use of logic to solve the problems of how best to present the information being compiled is independent creation*»). Se refieren a estos y a otros supuestos

su tratamiento y su incorporación a bases de datos —en tanto que forma original de exteriorización de dicha información— ofrece mayores posibilidades de protección.

#### **4.2. Los listados de cotizaciones sí constituyen un objeto adecuado para su protección mediante derechos de propiedad intelectual, en tanto que bases de datos de cotizaciones.**

Efectivamente, la incorporación de los precios o cotizaciones de mercado a una base de datos amplía el horizonte de su posible protección a través de derechos de propiedad intelectual. El artículo 12.2 del TRLPI define las bases de datos protegidas como las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes, dispuestos de manera sistemática o metódica, y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. La originalidad de la base de datos, que la hace acreedora del carácter de obra protegible por derechos de propiedad intelectual (esto es, por derechos de autor *stricto sensu* <sup>32</sup>), ha de buscarse en la selección o en la disposición u ordenación de sus contenidos <sup>33</sup>.

Conforme al citado precepto legal, los datos recopilados pueden ser de cualquier naturaleza, ya sean homogéneos o heterogéneos <sup>34</sup>; y no se requiere que la base de datos esté integrada por contenidos protegidos por derechos de autor (*i.e.*, no es necesario que la base de datos se componga de «obras», en el estricto sentido del TRLPI, sino que podrá contener cualquier otra información), en la medida en que el TRLPI no establece ningún requisito de contenido para la protección de la base de datos. Concretamente, se considera que merecen la protección como bases de datos aquellas consistentes en la selección y disposición de elementos o datos que no constituyan obras y, en particular, los listados de información <sup>35</sup>. Si se desprende del régimen legal que la base de datos debe permitir la recuperación individualizada de los datos o elementos que la configuran, según los parámetros que haya previsto el fabricante de la base de datos y conforme a los criterios de búsqueda que emplee el usuario <sup>36</sup>.

---

análogos Jeffrey MALKAN, «Rule-Based Expression in Copyright Law», *Buffalo Legal Studies Research Paper*, núm. 2007-014, págs. 45-54 y David E. SHIPLEY, «Thin but not anorexic: Copyright protection for compilations and other Factual Works», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 15, 2007, págs. 112-118.

<sup>32</sup> Sobre la protección de las bases de datos a través, exclusivamente, de derechos de autor *stricto sensu*, véase Matilde CUENA CASAS, «Bases de Datos y derechos de autor» en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 2, abril-junio 2001, págs. 271-300, y núm. 3, julio-septiembre 2001, págs. 479-510.

<sup>33</sup> «Para alcanzar un grado mínimo de originalidad no basta con la mera recolección indiscriminada de datos o de obras, ni su ordenación y disposición de acuerdo con criterios habituales y rutinarios (ordenación alfabética, cronológica, por domicilios, por tamaños, por colores)», sino que es necesaria una cierta originalidad en los propios criterios de ordenación de los contenidos (*i.e.* originalidad en los parámetros de la base de datos). BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 78.

<sup>34</sup> Miguel Ángel BOUZA LÓPEZ, *El derecho sui generis del fabricante de base de datos*, Reus, Madrid, 2001, pág. 30. También BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos» en *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 1/1999, enero-abril 1999, págs. 11-66 (la referencia es a la pág. 15).

<sup>35</sup> BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 78.

<sup>36</sup> BOUZA, *op. cit.*, pág. 32.

Por tanto, en su versión inicial, el TRLPI no protegía las colecciones de simples datos u otros elementos recopilados cuya realización conllevaba un esfuerzo o una inversión considerable, y cuya existencia redundaba de manera relevante en el interés de la sociedad, pero que carecían del requisito de originalidad<sup>37</sup>. De hecho, esta configuración legal dejaba huérfanas de protección a la mayor parte de las bases de datos. Como acertadamente se puso de manifiesto, «*por muy bajo que se coloque el listón para la exigencia de originalidad en las bases de datos, prescindiendo prácticamente de toda altura creativa, resulta que la mayoría de dichas bases de datos carecen de aquella; de manera que no pueden ser protegidas a través del derecho de autor*»<sup>38</sup>. Por tanto, la regulación inicial del TRLPI resultaba insuficiente para la adecuada protección de los creadores de bases de datos.

Esta situación cambió en 1998, cuando se incorporan al TRLPI diversas disposiciones destinadas a la protección de las bases de datos en cuya elaboración se ha realizado una inversión sustancial<sup>39</sup>. Desde entonces, incluso las bases de datos que no alcancen la originalidad necesaria como para merecer la consideración de obras como tales, serán objeto de protección a través de derechos *sui generis* de propiedad intelectual si su creación ha supuesto una inversión sustancial para su creador<sup>40</sup>. Las bases de datos que sí alcancen la altura creativa necesaria para entender cumplido el requisito de originalidad podrán ser objeto de doble protección, a través de derechos de autor *stricto sensu* y de este nuevo derecho *sui generis* de propiedad intelectual<sup>41</sup>.

Este nuevo derecho de propiedad intelectual se separa del criterio de originalidad, que inspira a los derechos de autor, y se construye como un derecho *sui generis* que se reconoce al fabricante de las bases de datos por la inversión sustancial acometida en su creación. La configuración de

<sup>37</sup> Manifestación de esta tendencia se halla, por ejemplo, en Sentencia del Tribunal Supremo núm. 886/1997 (Sala de lo Civil), de 17 octubre (RJ 1997/7468) sobre el empleo de ciertos datos de empresas tomados del Catálogo Industrial Vasco Navarro de 1990, en que el Tribunal Supremo confirma el fallo de la Audiencia Provincial y del Juzgado de 1.ª Instancia de Bilbao, negando un derecho de propiedad intelectual sobre una base de datos porque faltaba el ingenio, originalidad y creatividad que exige el TRLPI. Para una valoración crítica de esta sentencia, véase Sergio CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *Actualidad Civil*, núm. 3, 18-24 de enero de 1999, págs. 49-108 (la referencia es a las págs. 100-107).

<sup>38</sup> Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, pág. 12.

<sup>39</sup> La situación cambia a raíz de la adopción de la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo, sobre protección jurídica de las bases de datos, que dio lugar a la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se traspone dicha Directiva al ordenamiento español. Sobre la importancia de esta protección para el desarrollo económico, véase Thomas RIIS, «Economic Impact of the Protection of Unoriginal Databases in developing countries and countries in transition», LEFIC Working Paper 2002-03, *op. cit.*, *passim*. Datos recientes sobre el impacto cuantitativo de la Directiva 1996/9 en COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, DG Internal Market and Services Working Paper, 12 december 2005, págs. 15-19.

<sup>40</sup> «*La LPI protege todas las bases de datos, sean cuales fueren sus formas, siempre y cuando constituyan una obra (art. 12) o supongan una inversión sustancial (arts. 133 a 137)*». BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 262. En otras palabras, del mismo autor, «[s]e trata con ello de evitar que una protección insuficiente de las bases de datos permita el aprovechamiento de un esfuerzo ajeno en este sector del mercado, desincentivando semejante actividad que —como he dicho— constituye hoy en día una pieza clave para el desarrollo económico, social y cultural», *ib.*, *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 1.648.

<sup>41</sup> «*Ambas protecciones pueden recaer al tiempo sobre una base de datos si constituye una obra, por ser original, y si al mismo tiempo es el resultado de una inversión sustancial. Derecho de autor y derecho sui generis pueden pues coexistir en este caso sobre una misma base de datos*». BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 262. En el mismo sentido, con especial atención al deslinde de ambas protecciones en consideración a la originalidad de la propia base de datos, véase CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *op. cit.*, págs. 71-80.



este derecho *sui generis* –que se reconoce en todos los ordenamientos jurídicos comunitarios y cuya implantación en el ámbito internacional ha sido promovida desde la Organización Mundial del Comercio (OMC)<sup>42</sup>– pretende extender a las bases de datos los sistemas de protección propios del resto de derechos de propiedad intelectual. Y ello porque, pese a no revestir la misma relevancia en términos de originalidad o creatividad, tienen las mismas características estructurales que el resto de bienes de información (*informative goods*), en la medida en que no existe rivalidad en su utilización y son, por tanto, especialmente idóneos para la explotación abusiva por parte de terceros (*free-riding*). En efecto, desde 1998 los fabricantes de bases de datos tienen reconocido un derecho de carácter patrimonial que pretende recompensar la actividad y esfuerzo desempeñado en la realización de la base de datos, en el almacenamiento y tratamiento de los datos, pese a que ni los contenidos de la base de datos ni su sistematización constituyan creaciones intelectuales que, por sí mismas, merezcan protección a través de derechos de propiedad intelectual (al no incluirse estos requisitos entre los preceptivos para la obtención del citado derecho *sui generis*)<sup>43</sup>.

Como ha apuntado acertadamente nuestra doctrina, «*el derecho sui generis protege la inversión realizada en bases de datos, gocen o no de protección por el derecho de autor al carecer del requisito de originalidad en los criterios de selección o disposición de sus materiales (lo normal es que carezcan de dicha protección por falta de la mencionada originalidad). En definitiva, el criterio de la originalidad se sustituye por el de la inversión sustancial en la recopilación de los datos contenidos en la base*»<sup>44</sup>. Por tanto, el TRLPI exige que el productor de la base de datos realice una inversión sustancial en la obtención de los datos, su procesamiento, verificación y presentación de los mismos, como umbral mínimo para el reconocimiento del derecho *sui generis* sobre la misma<sup>45</sup> (dada la importancia de este requisito, se analiza en profundidad *infra* §4.3).

En este sentido, nuestra doctrina no ha dudado en propugnar la protección de las bases de datos de cotizaciones o de precios de mercado, a través de este derecho *sui generis*<sup>46</sup>. Protección que, por

<sup>42</sup> Dada la insuficiente previsión que se contenía en el artículo 2.5.º de la Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 1971, las necesidades de protección se detallaron en el artículo 10.2 de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1995 y en el artículo 5 del Tratado de Ginebra de la OMPI sobre derecho de autor de 1996.

<sup>43</sup> En este sentido, se ha considerado con acierto que: «*Con independencia de la posibilidad de que una base de datos o su contenido esté protegida por el derecho de autor u otros derechos, el fabricante de una base de datos tiene el derecho sui generis [...] la persona física o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar una inversión sustancial dirigida a la obtención de los contenidos de una base de datos, a su verificación o a su presentación, puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos, evaluada cualitativa o cuantitativamente*». JAVIER RIBAS ALEJANDRO, «La prueba de la infracción del derecho *sui generis* sobre bases de datos», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 501, Aranzadi, Pamplona, 2001, págs. 1-6.

<sup>44</sup> BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, op. cit., pág. 265.

<sup>45</sup> BOUZA, op. cit., pág. 36.

<sup>46</sup> BOUZA, op. cit., págs. 30-31 y 121-122, y CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», op. cit., pág. 82. La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Pontevedra, Porriño, núm. 140/2002 (núm. 2), de 11 de noviembre (Programación Integral S.A: c, TLR Soft, S.L) (AC 2002\1739) aparentemente reconoce, entre los elementos protegidos por la base de datos, las distintas tarifas de precios. En particular, sobre el grado de protección dispensable a listados de precios de productos disponibles en Internet, véase MAUREN A. O'ROURKE, «Shaping competition on the Internet: who owns product and pricing information?», *Vanderbilt Law Review*, vol. 53/6, 2000, págs. 1.975-1.976, 1.986 y 1.999. En general, sobre la protección a los listados de precios como datos de carácter valorativo (*i.e.*, valoraciones)

otra parte, ha sido reconocida en otros ordenamientos jurídicos desde finales del siglo XIX y principios del XX, si bien a través de otro tipo de derechos de propiedad <sup>47</sup>.

No cabe duda de que los listados y archivos de cotizaciones o de precios elaborados por las entidades encargadas de la gestión y organización de los mercados, pese a la falta de originalidad que afecta al contenido de la base de datos, tienen un fácil acomodo en el marco de este derecho *sui generis*, en la medida en que se trata de colecciones de datos independientes, agrupadas por producto de acuerdo con ciertos parámetros predeterminados, ordenados de forma sistemática (por referencia, fecha, características relevantes del producto o servicio negociado, etc.) y que son individualmente accesibles por los usuarios; cuya elaboración supone una inversión sustancial para su creación, actualización y mantenimiento.

En efecto, el TRLPI protege a esas entidades como fabricantes de la base de datos. El artículo 133.3 a) del TRLPI otorga la condición de fabricante de base de datos y, por tanto, de titular del derecho *sui generis* de protección que se analiza a continuación, a la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido.

véase HUGHES, «Created Facts and the Flawed Ontology of Copyright Law», *Notre Dame Law Review*, vol. 83/1, 2007, págs. 125-134.

<sup>47</sup> En las jurisdicciones anglosajonas, desde hace más de un siglo, no cabe duda de la protección de las recopilaciones de precios y cotizaciones por parte de los miembros de los respectivos mercados. La jurisprudencia estadounidense ha reconocido en numerosos pronunciamientos la existencia de derechos de propiedad intelectual sobre los precios y cotizaciones de las bolsas de productos y de valores. Véanse por su claridad, *New York & C. Grain & Stock Exch. v. Board of Trade*, 127 Ill. 153, 169 (1889) («*This market news is a species of property, and if the statistics with reference to the individual business of the members of the association, and the aggregate business of its members, had from the start been gathered and compiled at the expense of its members, and for their sole use, it may be it would have been strictly private property, held in trust by the board for the use and benefit of such members and wholly free from any public interests therein. But the board did not so exercise its franchises, and so conduct its business, but admitted the telegraph companies to the floor of its exchange, and permitted and encouraged them, from day to day and year after year, to gather these statistics of the dealings on the board*»); *Board of Trade of City of Chicago v. Tucker et al.* 221 F. 305 (1901) («*These market quotations are peculiar in their property use and value, and, without immediate transmission to the customer, so that he receives them simultaneously with all other customers, and before their publication, generally, they possess no purchase value*»); *F. W. Dodge Co. v. Construction Information Co.* 183 Mass. 62, 60 L. R. A. 810, 97 Am. St. Rep. 412, 66 N. E. 204 (1903) («*They represent expensive effort and valuable service, and, in the form in which they are presented to subscribers, they may be used with a reasonable expectation of profit from the early possession of them. The information is not visible, tangible property, but there is a valuable right of property in it, which the courts ought to protect in every reasonable way against those seeking to obtain it from the owner without right, to his damage*»); o *Board of Trade of City of Chicago v. L.A. Kinsey Co. et al.* 130 F. 507 (1904) («*2. The real subject-matter of the suit is the property right in the news, in the reports of prices. [...] [T]he prices made in the transactions are the prices that farmers and shippers can get, and since the news of the prices and the dissemination thereof are valuable to the community*»). El Tribunal Supremo se pronunció sobre el particular en 1905 en *Board of Trade of City of Chicago v. Christie Grain & Stock Co.*, 125 S. Sup. Ct. 637, determinando claramente el derecho de la Bolsa de limitar el acceso por terceros a las cotizaciones recopiladas y listadas por ella misma, a través de derechos de propiedad sobre los listados de cotizaciones. Véanse también *Board of Trade of City of Chicago v. Cella Commission Co. et al.* 145 F. 28 (1906); *McDearmott Commission Co. et al v. Board of Trade of City of Chicago*, 146 F. 961 (1906), en los que se reconoce el derecho de la Bolsa de Chicago de excluir el uso de sus cotizaciones por parte de terceros no autorizados a través de específicos contratos de licencia. También la jurisprudencia inglesa ha alcanzado la misma conclusión, en relación con la propiedad de la Bolsa de Londres sobre las cotizaciones alcanzadas en su mercado. Véase la sentencia pionera de 1895 en el caso *Exchange Telegraph Company Limited v. Gregory & Co.* (1896) QB 147 (CA 1895).



En compensación por la asunción de dicha iniciativa y del riesgo asociado a la inversión necesaria para la construcción de la base de datos, el artículo 133.1 del TRLPI otorga al fabricante de aquella un derecho *sui generis* de propiedad intelectual que protege la inversión sustancial (evaluada cualitativa o cuantitativamente) que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

El objeto protegido por este derecho *sui generis* de propiedad intelectual es la totalidad de la base de datos, así como partes sustanciales de la misma. Para su determinación precisa habrá que incluir los elementos necesarios para el funcionamiento de la base de datos: incluidas las categorías, clasificaciones y sistemas de indexación de los datos<sup>48</sup>.

En el caso concreto de una base de datos de precios o cotizaciones elaboradas por las entidades gestoras de los mercados, aunque deberá evaluarse en cada caso en qué medida pueda existir un suficiente grado de creación original en la determinación de estos parámetros (que, recuérdese, podría dar lugar a la protección de la base de datos como obra en sí, a través del clásico derecho de autor, véase *supra* §4.1), no cabe duda del esfuerzo necesario para la incorporación de la información de cotizaciones y precios a la base de datos (*i.e.* para su construcción o fabricación). El esfuerzo no es solo el necesario para obtener, registrar y ordenar los precios en sí mismos, sino también el incurrido en la determinación de las categorías de productos o servicios, sus variaciones y sus clasificaciones en función de características relevantes de los bienes o valores intercambiados en el mercado a que se refieran las cotizaciones. Todo ello se traduce en información con valor y utilidad para los usuarios del mercado, sean –en su caso– productores de bienes o emisores de valores, sean intermediarios, sean Administraciones Públicas e, incluso, para los consumidores o inversores finales.

### **4.3. La inversión sustancial en la creación de la base de datos como requisito para su protección mediante derechos de propiedad intelectual.**

Como ya se ha indicado (*supra* §4.2), de entre los requisitos establecidos por el artículo 133 del TRLPI para la concesión del derecho *sui generis* de propiedad intelectual al fabricante de la base de datos, destaca la exigencia de que realice una inversión sustancial en su creación. En esta sección se analiza este requisito particular en relación con la elaboración de la base de datos de precios y cotizaciones que llevan a cabo las empresas que administran y organizan los mercados de valores, *commodities*, etc.

En coherencia con las disposiciones comunitarias en la materia<sup>49</sup>, para el reconocimiento al fabricante de la base de datos del correspondiente derecho *sui generis* de propiedad intelectual el legislador español exige que se haya realizado una inversión sustancial para la creación de dicha base

<sup>48</sup> BOUZA, *op. cit.*, pág. 56.

<sup>49</sup> En relación con el régimen comunitario, véase Gerhard DANNECKER y Carmen BASCÓN GRANADOS, «Sanciones contra la violación de los derechos de autor en las bases de datos», *Revista del Poder Judicial*, núm. 53, 1999, págs. 107-126.

de datos (esto es, la recopilación y el tratamiento de los datos y la alimentación de base). Por tanto, de la dicción legal se desprende que los recursos invertidos pueden ser económicos, humanos o técnicos (y en particular, se considerará la dedicación de trabajo y esfuerzo en el desarrollo de la base de datos), pero han de ser sustanciales, sea cuantitativa, sea cualitativamente<sup>50</sup>. No cabe considerar como tales los recursos utilizados para la creación de los propios datos constitutivos del contenido de la base, sino que deben ser recursos utilizados para la creación y desarrollo de la base *a partir de* los datos ya existentes<sup>51</sup>.

Además, cabe plantearse la exigencia de que la cantidad de datos o de información contenida en la base de datos sea de cierta relevancia<sup>52</sup>. De modo que la recopilación de unas pocas observaciones de precios pudiera cuestionar el esfuerzo del fabricante de la colección de datos, en la medida en que el esfuerzo fuera mínimo y/o fácilmente replicable por terceros. No obstante, este requisito no ha sido explícitamente establecido, por lo que no parece que merezca especial consideración para el legislador español en el reconocimiento del derecho *sui generis* sobre las bases de datos, siempre que se acredite la preceptiva inversión sustancial en el desarrollo de la base de datos<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> §28 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2004, C-338/2002 (*Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB*) (TJCE 2004\318) respecto de los calendarios 1998 y 1999 de los campeonatos de fútbol inglés y escocés. En relación con las cuatro cuestiones prejudiciales resueltas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 9 de noviembre de 2004, en interpretación del derecho *sui generis* sobre bases de datos contenido en la Directiva 96/9/CE, véase Nerea SANJUÁN, «Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Casos Fixtures y British Horseracing», *Pe.i*, núm. 22/2006, enero-abril 2006, págs. 63-104. Como destaca la autora, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no se pronunció sobre «cuál ha de ser el criterio general para determinar qué "cantidad" de inversión sustancial, analizada cuantitativa o cualitativamente, es necesaria para considerar que una base de datos puede y debe ser protegida por el derecho *sui generis*, y cómo debe calcularse ese quantum». Sin embargo, apunta que las conclusiones de la abogada general Stix-Hackl, de 8 de junio de 2004, defienden «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 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*» (pág. 88). Con referencias al tratamiento de la cuestión en los Estados Unidos, véase Philip J. CARDINALE, «*Sui generis* Database protection: Second Thoughts in the European Union and what it means for the United States», *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 6, 2007, pág. 170.

<sup>51</sup> En este sentido, se ha considerado claramente que «La finalidad de la Directiva es fomentar y proteger las inversiones en los sistemas de almacenamiento y tratamiento de datos, que contribuyan al desarrollo del mercado de la información. De lo que se deduce que la inversión relevante debe entenderse, con carácter general, como la destinada a la constitución de una base de datos en cuanto tal. Ello quiere decir que la inversión relevante es la correspondiente a los recursos consagrados a la búsqueda de datos ya existentes, y a su recopilación en la base de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de los datos. Como ya se ha dicho, con la protección que confiere el derecho *sui generis* lo que se pretende es fomentar la implantación de sistemas de almacenamiento y tratamiento de información ya existente, y no la creación de datos que puedan ser posteriormente recopilados en una base de datos». Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Editorial: Bases de datos», *Aranzadi Civil*, núm. 21/2004, 2005. Véase también *ibid.*, «Objeto de protección» (art. 133 TRLPI), *op. cit.*, pág. 1.651 y Sergio CÁMARA LAPUENTE, «Objeto de Protección» (art. 133 TRLPI) en RODRÍGUEZ-TAPIA (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, págs. 727 y 730.

<sup>52</sup> Véase BOUZA, *op. cit.*, pág. 29.

<sup>53</sup> Así lo entiende nuestra mejor doctrina, al considerar que: «El número de datos no es relevante, en principio, aunque ciertamente pueda condicionar la existencia de una inversión sustancial». BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, pág. 15.

De otro lado, no caben dudas sobre la sustancialidad de la inversión que requiere la recopilación periódica, en algunos casos casi instantánea, al minuto, por no decir al segundo, de las referencias de precios o cotizaciones extraídas de infinidad de transacciones y operaciones de mercado. Y, por tanto, no parece que pueda negarse el cumplimiento de este requisito a la vista del importante volumen de información contenida y tratada en la mayor parte de las bases de datos de precios y cotizaciones de mercado.

Sin embargo, en el caso de las base de datos de precios de mercado o cotización, podría resultar discutible si la inversión sustancial se realiza en los sistemas de almacenamiento y tratamiento de datos necesarios para mejorar la información relativa al funcionamiento del mercado (esto es, en la propia base de datos), o si más bien se realizan para dar lugar a las cotizaciones o datos en sí; sin que esto último se considerase inversión sustancial a los efectos del reconocimiento de un derecho *sui generis* <sup>54</sup>.

La participación de las entidades gestoras del mercado y de sus operadores en el descubrimiento de los propios datos (puesto que, en definitiva, es el propio mercado el que genera las cotizaciones o precios de los bienes o valores en él intercambiados) no empece la consideración de estos sujetos a efectos de la realización de una inversión que permita el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual *sui generis* sobre la base de datos de precios <sup>55</sup>. En este sentido, puede diferenciarse la actividad ordinaria y rutinaria llevada a cabo por operadores de determinación de los precios del mercado como resultado del cruce de sus ofertas y demandas, de la actividad accesoria de ulterior acumulación, procesamiento y sistematización de esos precios en una base de datos.

En efecto, mientras las actividades ordinarias del mercado y de sus operadores se centran en el desarrollo de procesos conducentes a la formación de los precios que, por ende, son resultado de la dinámica del propio mercado; la actuación accesoria de relevancia a efectos del reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual *sui generis* se concreta en la recopilación, tratamiento, verificación y presentación de los datos como parte de la base de datos correspondiente. En efecto, el ordenamiento vigente no excluye la posible obtención de un derecho *sui generis* por su parte si se acredita «*que la obtención de los referidos datos, su verificación o su presentación [...] supusieron una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, independiente de los recursos utilizados para la creación de los datos en cuestión*» <sup>56</sup>.

<sup>54</sup> §§23-25 y 27-28 de la ya citada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2004 (*Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB*). §§33-38 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2004 (*Fixtures Marketing Ltd c. Oy Veikkaus Ab*) (TJCE 2004/320). Aunque ciertamente el sorteo y emparejamiento de los equipos de la Premier League de fútbol inglesa no parece ser una operación que requiera una inversión sustancial, véase RODRÍGUEZ-TAPIA, «Colecciones. Bases de Datos» (art. 12 TRLPI), en ib. (dir), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, pág. 112 (nota 4).

<sup>55</sup> §35 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2004 (*The British Horseracing Board Ltd y otros c. William Hill Organization Ltd*) [TJCE 2004/321] (§39. «*La circunstancia de que la construcción de la base de datos esté ligada al ejercicio de una actividad principal en cuyo marco la persona que construye la base es también el creador de los datos contenidos en la misma no excluye, por sí sola, que pueda reclamar la protección que confiere el derecho sui generis si acreditan inversión sustancial en verificación o presentación*»), en términos análogos §45 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2004, [*Fixtures Marketing Ltd. c. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)*] (TJCE 2004/318).

<sup>56</sup> §19 de la ya citada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB* o §§40-44 de la ya citada Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Por ello, la entidad gestora del mercado sí ostenta una posición clara de fabricante de base de datos y, por tanto, está en condiciones de exigir la titularidad del correspondiente derecho *sui generis* de propiedad intelectual; en la medida en que recopila, trata, verifica y agrupa los datos en la base, configurándola como un todo accesible y navegable por los usuarios a través de medios electrónicos o de otro tipo.

## 5. LA PROTECCIÓN DE LOS LISTADOS DE COTIZACIONES COMO BASES DE DATOS

Una vez determinada la idoneidad de las bases de datos de precios y cotizaciones de mercado como objeto del correspondiente derecho *sui generis* de propiedad intelectual reconocido a favor de su fabricante, en esta sección se analizan las facultades conferidas al titular del derecho (§5.1), los derechos de acceso y uso a la base de datos por terceros (§5.2) y las limitaciones impuestas por la propia normativa de propiedad intelectual a su explotación (§5.3).

Con carácter preliminar, debe destacarse que el reconocimiento, obtención y ejercicio de un derecho de propiedad *sui generis* sobre las cotizaciones de mercado podría, desde la perspectiva del derecho de defensa de la competencia, resultar problemática en determinadas circunstancias si fuera utilizado para impedir la aparición de otras bases de datos análogas o similares desarrolladas por competidores de la entidad gestora del mercado. Aunque cabe especular con que alguien esté interesado en desarrollar un producto rival de la base de datos de precios o cotizaciones, en la mayoría de los casos difícilmente nadie estará en disposición de hacerlo, dada la indudable ventaja competitiva del mercado y sus entidades gestoras<sup>57</sup>. Se trata, por tanto de lo que se conoce como una «base de datos de fuente única» (*sole-source database*). Ello puede eventualmente condicionar las decisiones y estrategias que se adopten.

Sin embargo, al margen de los remotos e hipotéticos efectos excluyentes asociados a la obtención del derecho *sui generis* de propiedad intelectual, sí resulta aconsejable que la entidad gestora del mercado actúe con extremada cautela y rigor en la explotación de sus bases de datos de precios (modulando, en consecuencia, el ejercicio de las facultades que se describen *infra* §5.1)<sup>58</sup>. En efecto, aunque sería preciso un análisis más detallado por clases de productos, bienes o valores a los que

---

Europeas de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd. c. OPAP*, lo que no ocurría en el caso de los calendarios de fútbol en cuestión (id. §§31-34 de la STJCE de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Board Ltd y otros c. William Hill Organization Ltd*, sobre los calendarios de carreras de caballos). En términos gráficos, como afirmó el Tribunal Supremo Federal Norteamericano: «*The statistics of crime are property to the same extent as any other statistics, even if collected by a criminal who furnishes some of the data*», *Board of Trade of City of Chicago v. Christie Grain & Stock Co.*, 125 S. Sup. Ct. 637, 638 (1905).

<sup>57</sup> Se trata de un sólido argumento en contra del reconocimiento de derechos de propiedad intelectual sobre bases de datos fácticos o de información, con arreglo al cual el interés público quizás se vea mejor protegido a través de una regla de responsabilidad; véase ampliamente Jerome H. REICHMAN y Pamela SAMUELSON, «Intellectual Property Rights in Data?», *Vanderbilt Law Review*, vol. 50, 1997, págs. 51-166.

<sup>58</sup> Véase Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de abril de 1995 (*RTE e ITP*, C-241/91 y C-242-91) (TJCE 1995/42).

se refieran las cotizaciones o precios de mercado, no será extraño que las entidades gestoras se encuentren en posición dominante en el mercado de información sobre precios de productos en cada mercado en cuestión, y son conocidas las cautelas que el empresario dominante debe seguir en sus decisiones de mercado<sup>59</sup>. En este sentido, una de las facetas de la actividad sobre las bases de datos de precios que puede resultar más delicada es la de la negociación y redacción de los contratos de licencia de sus bases de datos, que podrán potencialmente articular una práctica abusiva en el mercado.

## 5.1. Facultades del titular.

Como titulares de un derecho *sui generis* sobre las bases de datos de cotizaciones, las entidades gestoras de los mercados tienen reconocido un derecho en exclusiva a la explotación, bajo cualquier modalidad, de las mismas (reproducción, transformación, distribución o cualquier otra forma de comunicación pública)<sup>60</sup>. El contenido de este derecho *sui generis* es relativamente amplio dado que, en su ejercicio, el fabricante de la base de datos puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de esta, evaluada cualitativa o cuantitativamente. La aplicación de este parámetro en la práctica puede resultar difícil<sup>61</sup>, y en el caso concreto de las bases

<sup>59</sup> Véase §57 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de noviembre de 1983 (*Michelin c. Comisión*) (Rec. ES1983/00897), en el que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acuñó el principio de la *especial responsabilidad del operador dominante* que, posteriormente, ha sido sistemáticamente aplicado por la jurisprudencia del tribunal comunitario, así como por la Comisión Europea y por las autoridades nacionales de defensa de la competencia. Con aplicación precisamente a las bases de datos, véanse las reflexiones de Daryl Lim Tze WEI, «Regulating Access to Databases Through Antitrust Law: A Missing Perspective in the Database Debate», *Stanford Technology Law Review*, núm. 7, 2006, ¶¶32-59 y Jerome H. REICHMAN y Paul F. UHLIR, «Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and their impact on Science and Technology», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 14, 1999, pág. 812 (especialmente en las bases de datos de fuente única).

<sup>60</sup> Sobre el encaje de estas categorías tradicionales de los derechos de propiedad intelectual en la redacción de las facultades comprendidas por el derecho *sui generis* (i.e. extracción y reproducción), véanse BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, págs. 35-38; BOUZA, *op. cit.*, págs. 73 y 198-216; CÁMARA LAPUENTE, «Objeto de Protección» (art. 133 TRLPI), *op. cit.*, págs. 734-744.

<sup>61</sup> Véase BERCOVITZ, «Derechos y obligaciones del usuario legítimo» (art. 134 TRLPI), *op. cit.*, pág. 1.657. Como criterio interpretativo, la Directiva 96/9/CE contiene una definición de lo que debe considerarse una parte no sustancial de la base de datos (que nos permite, *a contrario sensu*, interpretar qué deberá considerarse una parte sustancial de la misma): «por parte no sustancial se entienden las partes de una base de datos cuya reproducción, evaluada de manera cuantitativa y cualitativa con respecto a la totalidad de la base de datos de la que se extraen, puede ser considerada como no perjudicial para los derechos exclusivos del creador de la base de datos en la explotación de su obra» (art. 1.3). Ello ha llevado a nuestra doctrina a considerar que: «Es parte sustancial aquella cuya utilización por un tercero (sin autorización del fabricante) afecte a la explotación normal de la base de datos. Es parte no sustancial aquella cuya libre utilización por un tercero no afecte a la explotación normal de la base de datos». BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, pág. 35.

De manera algo más clara, en relación con la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los cuatro pronunciamientos de 9 de noviembre de 2004, se ha determinado que dicha interpretación permite concluir 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». Especialmente destacable resulta el hecho de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas concluyera (§§69 a 71 STJCE de 9 de noviembre de 2004, C-203/02, *The British Horseracing Board Ltd* y otros c. *William Hill Organization Ltd*) 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». Véase SANJUÁN, «Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Casos *Fixtures* y *British Horseracing*», *op. cit.*, págs. 99-100.

de datos de precios y cotizaciones habría que atender al marco general en el que se produce el aprovechamiento ilícito por un tercero; de modo que «*por ejemplo, mil elementos de una base de datos con información bursátil pueden ser una parte sustancial si se refieren a las cotizaciones del día, y sin embargo pueden ser una parte insustancial si son cotizaciones de hace un año*»<sup>62</sup>.

Conviene tener en cuenta que el propio artículo 133.3 del TRLPI, en sus apartados b) y c), regula los conceptos de extracción y de reutilización de los datos, en tanto que actividades sobre las que el fabricante de la base de datos ostenta la exclusividad<sup>63</sup>. En este sentido, la extracción de datos se conceptúa como la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice. Por otra parte, se define como reutilización de datos toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas. Así, el fabricante de la base de datos puede impedir el uso no consentido de terceros tanto en el acceso y exportación de todos o una parte sustancial de los datos, como en su posterior puesta a disposición del público.

Adicionalmente, con el objetivo específico de evitar que el criterio de materialidad (o «sustancialidad cuantitativa») de la extracción o de la reutilización de la información contenida en la base de datos mermase el grado de protección del fabricante de la misma a través de reiteradas extracciones o reutilizaciones parciales de la base de datos (en una clara estrategia de «drenaje» o «filtración» de parte de sus contenidos) el artículo 133.2 del TRLPI establece una prohibición de este tipo de prácticas e impide la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base, o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base<sup>64</sup>.

Por tanto, el reconocimiento de este derecho *sui generis* de propiedad intelectual está orientada a permitir un control sobre el acceso, extracción y reproducción de todo o parte del contenido de la base de datos, en tanto que instrumento indispensable para la explotación económica de la misma. En definitiva, el TRLPI pretende proteger al fabricante de la base de datos del daño comercial que puedan producir las extracciones o reutilizaciones reiteradas y/o de partes sustanciales de su base de

<sup>62</sup> BOUZA, *op. cit.*, págs. 121-122. Sobre las dificultades de probar la infracción en la praxis norteamericana en los casos en los que se proteja una compilación de datos fácticos, véase SHIPLEY, «Thin but not anorexic: Copyright protection for compilations and other Factual. Works», *op. cit.*, págs. 132-139.

<sup>63</sup> Véase BERCOVITZ, «Objeto de protección» (art. 133 TRLPI), *op. cit.*, págs. 1.653.-1.654.

<sup>64</sup> Véase CÁMARA LAPUENTE, «Objeto de Protección» (art. 133 TRLPI), *op. cit.*, pág. 737. En este sentido, debe tenerse en cuenta la interpretación restrictiva llevada a cabo por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su ya citada Sentencia de 9 de noviembre de 2004 en el caso *The British Horseracing Board Ltd y otros c. William Hill Organization Ltd*, dado que en su §73, 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 solo 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 la inversión en su fabricación. Para un análisis crítico de esta restricción, véase SANJUÁN, «Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Casos Fixtures y British Horseracing», *op. cit.*, págs. 101-102.



datos; protegiendo la inversión realizada, en caso: i) de aprovechamiento de su esfuerzo por parte de un tercero para confeccionar una base de datos propia y comercializarla sin su autorización, o ii) de divulgación (periódica) de determinados contenidos que mermen las posibilidades de explotación comercial de la base de datos.

## 5.2. Acceso y uso de las bases de datos por terceros.

Una vez establecida la extensión del citado derecho *sui generis*, debe tenerse en cuenta que el acceso y uso de las bases de datos por terceros en el marco de cualquier modalidad de explotación ordinaria de la obra por el fabricante supone, en principio, una utilización legítima de las mismas. A tal fin, es frecuente que se realicen contratos de licencia, cesión o transferencia de esos datos a cambio de una remuneración, aunque imponiendo ciertas condiciones y límites al uso de las mismas por terceros.

El artículo 134 del TRLPI establece el contenido básico del contrato de licencia de uso de base de datos, al regular los derechos y obligaciones del denominado usuario legítimo<sup>65</sup>. Como derecho principal, y salvo que la licencia se limite a una determinada parte de la base de datos; el usuario legítimo podrá extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin a que se destine. En caso de limitación, su derecho de extracción y/o reutilización se restringirá a la parte licenciada de la base de datos. Con independencia de lo anterior, el usuario legítimo no podrá en ningún caso: i) llevar a cabo actos que sean contrarios a una explotación normal de la base de datos, o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante, o que ii) infrinjan otros derechos de propiedad intelectual (*i.e.* de los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas, productores de grabaciones audiovisuales, entidades de radiodifusión, fotógrafos y editores).

Este régimen es imperativo, dado que el artículo 134.3 del TRLPI establece la nulidad de cualesquiera pactos de las partes en contra de estos derechos y obligaciones mínimos del usuario legítimo. No obstante, en virtud de la libertad de pactos que ampara a los fabricantes de bases de datos y a sus licenciarios para la conclusión de los contratos de licencia de base de datos (*ex art.* 1.255 CC), las partes podrán imponer cualesquiera otras condiciones para el acceso, extracción y reproducción del contenido de la misma. Serán especialmente relevantes las limitaciones relativas al destino de los datos extraídos y/o reutilizados y, en particular, la prohibición de desarrollar bases de datos derivadas o modificadas respecto a las bases de datos licenciadas por el mercado en cuestión<sup>66</sup>. El incumplimiento de dichas condiciones contractuales o normas de utilización de la base de datos sería, a todos los efectos,

<sup>65</sup> Sobre la importancia de la protección contractual de las bases de datos protegidas por derechos *sui generis* de propiedad intelectual, véanse Estelle DERCLAYE, «An economic analysis of the contractual protection of databases», *Journal of Law, Technology and Policy*, 2005, núm. 2, págs. 259-268 y U.S. COPYRIGHT OFFICE, *Report on Legal Protection for Databases*, Agosto 1997, págs. 22-24.

<sup>66</sup> Sobre la validez de estos pactos restrictivos del uso de la base de datos en el marco del contrato de licencia, véase BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, pág. 40.



equiparable a un uso inconsciente por parte de un tercero ajeno al contrato<sup>67</sup>. En consecuencia, también estas desviaciones respecto a los términos de la licencia contractual estarían cubiertas por el derecho *sui generis* de propiedad intelectual sobre la base de datos de precios o cotizaciones de mercado.

### 5.3. Limitaciones al derecho de propiedad sobre la base de precios o cotizaciones.

Como ocurre con otros derechos de propiedad intelectual (en tanto que derechos de exclusiva sobre creaciones intelectuales potencialmente beneficiosas para el conjunto de la sociedad), un adecuado equilibrio con la eventual pérdida de bienestar social que su reconocimiento supone (en la medida que se limita su uso y explotación de esos bienes por terceros) supone la necesidad de establecer ciertos límites al derecho de propiedad intelectual.

En primer lugar, el fabricante de la base de datos debe tolerar, en su caso, la utilización que se realice con finalidad no comercial, de investigación o de enseñanza, con fines de seguridad pública o en el marco de un procedimiento administrativo o judicial, siempre que se indique la fuente y que la extracción no entre en conflicto con una utilización normal de la base de datos ni lesione injustificadamente los intereses legítimos del fabricante. Así lo establece el artículo 135 TRLPI, que prevé que el fabricante de la base de datos deberá consentir la extracción y/o reproducción de una parte sustancial de la misma siempre que: i) se realice una extracción de datos para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica; ii) se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente; o iii) se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial<sup>68</sup>. Adicionalmente, las anteriores excepciones no podrán interpretarse de modo que se permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del fabricante o que vaya en detrimento de la explotación normal de la base de datos (art. 135.2 TRLPI)<sup>69</sup>.

<sup>67</sup> De hecho, «los derechos creados por estos contratos son extremadamente parecidos si no idénticos a los derechos *erga omnes* y puede decirse que son legislación privada», DERCLAYE, «An economic analysis of the contractual protection of databases», *op. cit.*, pág. 260.

<sup>68</sup> Desde la perspectiva del titular parece que la última excepción podría entrar en juego para la utilización de su base de datos de precios o cotizaciones de mercado por la Administración Pública, debe quedar claro –no obstante– que la Administración «no podrá invocar esta norma para la utilización gratuita de las bases de datos necesarias para su actividad habitual; ni para la obtención de un beneficio aprovechando el esfuerzo ajeno». BOUZA, *op. cit.*, pág. 101. La misma conclusión se extrae, si cabe con más fuerza, en derecho alemán; id., págs. 155-156 y 233 («la Administración solo podrá ampararse en este cuando se pretenda resolver una disputa, pero no en cualquier actuación administrativa, ni de forma tal que la Administración no pague por el uso de las bases de datos que necesita para su actividad normal»). En idéntico sentido, CÁMARA LAPUENTE, «Excepciones al derecho *sui generis*» (art. 135 TRLPI), *op. cit.*, pág. 764.

<sup>69</sup> Véase BOUZA, *op. cit.*, págs. 90-92. Sostiene también una interpretación restrictiva, de modo que no cabe extenderla siquiera a los procedimientos parlamentarios, BERCOVITZ, «Excepciones al derecho *sui generis*» (art. 135 TRLPI), *op. cit.*, pág. 1.659.

En segundo lugar, recuérdese que la extracción y/o reproducción de partes no sustanciales de la base de datos es, en principio, lícita <sup>70</sup>. No obstante, esta extracción y/o reproducción de partes no sustanciales de la base de datos devendrá ilícita cuando concurren las condiciones previstas en el artículo 133.2 del TRLPI, que prohíbe la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base de datos.

Por último, debe tenerse en cuenta la limitación temporal de la protección dispensada a las bases de datos, que será de quince años a contar desde el 1 de enero siguiente a la última de las dos fechas siguientes: i) la fecha de finalización del proceso de fabricación de la base de datos; o ii) la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez. Los anteriores plazos de protección podrán verse renovados en caso de modificación sustancial del contenido de una base de datos (evaluada de forma cuantitativa o cualitativa) y, en particular, en caso de cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial (evaluada desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo); lo que puede prorrogar la protección de la base de datos indefinidamente. En concreto, la modificación podrá consistir en la actualización permanente de la base de datos <sup>71</sup> (que será el supuesto más frecuente), en cuyo caso el plazo de protección se computará desde la finalización de la modificación sustancial o desde la primera puesta a disposición del público de la misma <sup>72</sup>.

En el caso concreto de las bases de datos de precios o cotizaciones de mercado, nos encontramos frente a bases de datos dinámicas. En efecto, dado que su producción y actualización son continuas, debe interpretarse que el plazo de protección del derecho *sui generis* se extenderá a sus concretos contenidos por períodos de quince años desde su publicación; de modo que transcurrido ese plazo desde la adición de cada precio a la base de datos, la sociedad gestora del mercado perderá su derecho *sui generis* respecto a dichas partes de la base de datos (pero no respecto a las desarrolladas con posterioridad) <sup>73</sup>. Es cierto que las series históricas o la parte más antigua de la base de datos

<sup>70</sup> Como ya hemos apuntado y, en su día puso de manifiesto nuestra doctrina, «el derecho de autor no protege ni las ideas ni la información. Ello sería contrario a las exigencias del desarrollo social y cultural. Luego es importante que este nuevo derecho no venga a constituir, por vía distinta, una restricción al libre acceso a la información y a su libre disposición. Semejante objetivo se ha pretendido alcanzar restringiendo el objeto del derecho *sui generis* a la utilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de las bases de datos, sin extenderlo a la utilización de los datos informativos individuales o de las partes de contenido de la base de datos que no sean sustanciales, las cuales quedan, al contrario, a plena disposición de los legítimos usuarios». BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, págs. 13-14.

<sup>71</sup> Aunque una interpretación estricta de lo que se entienda por «modificación sustancial» limitará la eficacia de la extensión del plazo de acuerdo con el artículo 136.3 del TRLPI, véase CÁMARA LAPUENTE, «Plazo de protección» (art. 136 TRLPI), *op. cit.*, págs. 772-773. Sobre la importancia de la actualización de la base de datos para la conservación de su valor para los usuarios y las consecuencias a efectos de protección y su singularidad frente a otros derechos de propiedad intelectual, véase Christian KOBOLDT, «The EU-Directive on the Legal Protection of Databases and the Incentives to Update: An Economic Analysis», *International Review of Law and Economics*, vol. 17/ 1, marzo 1997, págs. 127-138.

<sup>72</sup> BERCOVITZ, *Manual de Propiedad Intelectual*, *op. cit.*, pág. 268, BERCOVITZ, «Plazo de protección» (art. 136 TRLPI), *op. cit.*, págs. 1.660-1.661.

<sup>73</sup> En este mismo sentido, véase BERCOVITZ, «La protección jurídica de las bases de datos», *op. cit.*, pág. 46 y BERCOVITZ, «Plazo de protección» (art. 136 TRLPI), *op. cit.*, págs. 1.661-1.662. En el fondo, en la mayoría de los casos, dada la

puede aparentemente tener valor, pero se trata de una consideración económica o de mercado, que no debe condicionar el nivel de protección jurídica reconocido <sup>74</sup>.

## 6. LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS POR LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL

En esta sección se analizan las medidas complementarias de tutela del fabricante de la base de datos por la normativa de competencia desleal en aquellos casos en que la protección a través del derecho *sui generis* no existe o en que el *ius prohibendi* del fabricante de la base de datos no llega tan lejos como para impedir la correspondiente conducta desleal por parte de terceros.

Como ya hemos apuntado, los listados de precios o cotizaciones poseen las características de bien público (*public or informative good*). En efecto, no es posible excluir completamente su utilización por terceros (*free-riding*), pero dicha utilización tampoco agota la propia base de datos. Sin embargo, el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual sobre la misma puede no ser la solución óptima —especialmente porque la protección sea excesivamente restrictiva, dados los perfiles algo más restringidos del derecho *sui generis* respecto a los derechos de autor tradicionales—. Por ello, dependiendo de las circunstancias, es posible que la anterior solución no exista o no sea eficaz; produciéndose un fallo del derecho de propiedad intelectual (*copyright failure*) <sup>75</sup>. Ello abrirá la puerta a la posible tutela a través de las reglas de responsabilidad y de carácter indemnizatorio que eventualmente proporciona la LCD <sup>76</sup>.

---

escasa utilidad de los datos transcurrido ese período de tiempo, cabe argumentar que gozan de una protección casi perpetua, véase REICHMAN y UHLIR, «Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and their impact on Science and Technology», *op. cit.*, pág. 803. El exceso de esta solución lleva a que se proponga la tutela a través de lo que se conoce como la «regla del catálogo nórdico» (*Nordic Catalogue Rule*), con arreglo a la cual el derecho de propiedad intelectual sobre las compilaciones fácticas tendría una duración más breve, Jerome H. REICHMAN, «Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms», *Columbia Law Review*, vol. 94 (1994), págs. 2.492-2.493.

<sup>74</sup> Véase SAMUELS, «The Idea-Expression Dichotomy in Copyright Law», *op. cit.*, pág. 331, que alude a la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano en el caso *Clayton v. Stone* (de 1882) en el que se estimó que las cotizaciones diarias no eran susceptibles de protección por derechos de propiedad intelectual por su carácter variable o temporal.

<sup>75</sup> En general, véase Dennis W. KHONG, «Copyright Failure and the Protection for Tables and Compilation», vol. 3/2, 2006, *SCRIPT-ed* 153 @: <<http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-2/khong.asp>> (que en su análisis de la jurisprudencia británica condiciona la solución *inter alia* a la fuente de los datos contenidos en la base). Sobre la relación entre la protección por vía de un derecho de propiedad intelectual y por vía de competencia desleal, véase REICHMAN y UHLIR, «Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and their impact on Science and Technology», *op. cit.*, pág. 830; WEI, «Regulating Access to Databases Through Antitrust Law: A Missing Perspective in the Database Debate», *op. cit.*, ¶16-19.

<sup>76</sup> Véase LEE, «The evolution of Intellectual Infrastructure», *op. cit.*, págs. 100-120, que propone una vía intermedia entre las reglas de propiedad y las reglas de responsabilidad (*supra* nota 6) para la protección de las creaciones (patentables) de corte estructural: uso por terceros legítimo si se compensa cuando la vía de las licencias ordinarias no está disponible. En el fondo, en lo que atañe al derecho *sui generis* para la protección de las bases de datos en nuestro país no faltan autorizadas opiniones que lo sitúan «a mitad de camino entre la protección contra la competencia desleal y la protección del derecho de autor», véase BERCOVITZ, «Objeto de protección» (art. 133 TRLPI), *op. cit.*, pág. 1.655.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la extracción y/o reutilización inconsentidas de los contenidos de la base de datos podrán ser objeto de acciones de competencia desleal, en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos en la LCD al efecto<sup>77</sup>. La complementariedad entre la protección del derecho *sui generis* sobre la base de datos y el mecanismo de tutela a través de las acciones por competencia desleal está abierta para perseguir aquellas conductas que alteran el principio de competencia leal y por méritos propios, que inspira los distintos ilícitos de la LCD, y que no pueden ser tuteladas a través de las acciones de propiedad intelectual (bien porque no existe ese derecho o porque el *ius prohibendi* no llega tan lejos)<sup>78</sup>. Ello supone asumir una preferencia por las acciones de protección de los derechos de propiedad intelectual sobre las acciones por competencia desleal «*cuando los aspectos y efectos de la conducta combatida valorados a la luz del Derecho contra la competencia desleal y a la luz de los derechos de propiedad industrial e intelectual [...] sean los mismos*»<sup>79</sup>.

Particularmente relevante será la posibilidad de perseguir estas prácticas como actos de confusión desleal tipificados en el artículo 6 de la LCD. En efecto, la citada disposición protege al empresario frente a las conductas que resulten idóneas para crear confusión con su actividad y prestaciones, siendo suficiente para fundamentar la deslealtad de la práctica el riesgo de asociación de los consumidores sobre la procedencia de la prestación empresarial. Se trata, por tanto, de posibilitar la defensa de la entidad organizadora y gestora del mercado frente a los actos de expropiación de las ventajas competitivas de su actividad y de sus prestaciones, en la medida que se genera en los consumidores confusión sobre dicha actividad<sup>80</sup>. En efecto, los actos de utilización de la información contenida en los listados de cotización del mercado por terceros podrían dar lugar a confusión sobre la

<sup>77</sup> «[S]erá preciso que, atendidas las particulares circunstancias del caso, dicha utilización de creaciones protegidas o susceptibles de ser protegidas mediante modalidades de propiedad industrial o propiedad intelectual sea objetivamente contraria a las existencias de la buena fe [...] o, en su caso, conduzca o pueda conducir o encarne o pueda encarnar alguno de los resultados desleales tipificados», José MASSAGUER, «La protección jurídica de la marca no inscrita» en Rafael GIMENO-BAYÓN COBOS (coord.), *Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003, pág. 49. Ampliamente, véase José MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, págs. 82-84 (§§59-64).

<sup>78</sup> Véase MASSAGUER, «La protección jurídica de la marca no inscrita», *op. cit.*, pág. 49 («*De ahí que sea correcto acudir a la legislación contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes inmateriales que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad industrial o intelectual o que, siéndolo, bien no hayan cumplido con los requisitos formales de protección o bien hayan dejado de estar protegidos mediante modalidades de propiedad industrial o intelectual a consecuencia del transcurso de su periodo de vigencia, así como para impedir a terceros la realización de actos de explotación que igualmente por su naturaleza o por sus consecuencias no queden comprendidos entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual debidamente obtenido y en vigor*»). En parecidos términos, MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pág. 84 (§63).

<sup>79</sup> Véase MASSAGUER, «La protección jurídica de la marca no inscrita», *op. cit.*, pág. 49 (lo que acentúa con posterioridad, y respecto del derecho marcario, cuando afirma que no se busca una aplicación indiscriminada de la LCD contra los usos no consentidos de marcas no registradas sino un empleo excepcional de la LCD cuando el derecho marcario no responde o lo hace de manera inadecuada y «*ello resulta en una lesión de intereses efectivamente tutelados por la legislación contra la competencia desleal*», *id.*, pág. 53). Igualmente, MASSAGUER FUENTES, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, págs. 339-340. En el mismo sentido, configurando el derecho de propiedad intelectual como ley especial respecto al derecho de competencia desleal, como ley general en este ámbito, véase Elena BOET SERRA, «Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal», en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 213, 1994, págs. 505-574 (esp. págs. 542-547). La autora, en efecto, concluye que «*no es posible el recurso a ambas normativas para la represión de un acto de imitación prohibido por las normas que tutelan los derechos de exclusiva*» (pág. 546). En contra, promoviendo una aplicación simultánea de ambos cuerpos normativos (como círculos concéntricos), Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «La competencia desleal», *Derecho de los Negocios*, núm. 20, mayo 1992, págs. 1-12.

<sup>80</sup> MASSAGUER *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, pág. 167.

procedencia y actividad de quien los utiliza en el tráfico. Aquellos pueden verse inducidos a pensar que tras el ofrecimiento de cierta prestación se encuentra una misma fuente, cuando ello no es así. Es cierto que, a diferencia de la mayoría de los supuestos de confusión, que normalmente contemplan la utilización de signos, medios o elementos de identificación empresarial<sup>81</sup>, eso no ocurre en el caso de la explotación incontestada de los listados de cotización de un mercado (salvo que se haya utilizado el mecanismo de tutela propuesto *supra* §3), pero también lo es que el artículo 6 de la LCD comprende como confusión el empleo «de cualquier elemento apto para remitir a una fuente de procedencia empresarial o profesional que proporcione una información incorrecta a los destinatarios acerca de los distintos extremos relevantes en este ámbito»<sup>82</sup>.

Es más cuestionable, en cambio, que sea posible enjuiciar la utilización incontestada de esos listados por un tercero como acto de imitación desleal (arts. 11.2 y 3 LCD). No obstante, las circunstancias que operen en cada caso, especialmente la forma como se produzca la utilización o aprovechamiento ilegítimos de la información sobre los precios, serán determinantes de la posible comisión de alguno de los tipos contemplados bajo esta modalidad en la LCD<sup>83</sup>. En rigor, es discutible que exista una imitación en sentido estricto<sup>84</sup>, pues quien utiliza los listados de cotización, no imita una prestación ajena, sino que desarrolla una actividad utilizando y reproduciendo un elemento propio del negocio de otra empresa. Existiría, por tanto, una reproducción de prestación ajena, y lo cierto es que «el ámbito objetivo de los actos de imitación recae [...] sobre aquellas creaciones técnicas y estéticas que constituyen la propia prestación»<sup>85</sup>. En tal sentido, sería posible considerar que existe imitación desleal con riesgo de asociación, que requerirá que la prestación presuntamente desleal se confi-

<sup>81</sup> MASSAGUER *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., págs. 178-210.

<sup>82</sup> MASSAGUER *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., pág. 171. De hecho, poco más adelante, el mismo autor contempla la posibilidad de que la represión de la confusión cubra también a «elementos configurativos de los productos [...] que por su originalidad o peculiaridad evocan en el consumidor una determinada procedencia empresarial o profesional, aunque originariamente pudieron haber sido concebidos empleados sin vocación distintiva [...] No es preciso que estos elementos posean especiales características intrínsecas; habrá que atenerse a su impacto entre el público como elemento distintivo derivado de su implantación en el tráfico». *Ibid.*, págs. 208-209.

<sup>83</sup> Véase fundamento jurídico 14 de la Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 13 de Madrid de 24 de julio de 2001 (AC 2001, 71). «Para que exista imitación que implique un comportamiento desleal no será necesario que haya una reproducción exacta de la creación ajena sino que también existirá cuando se introduzcan variaciones inapreciables o cuando estas variaciones se refieran a elementos accidentales o accesorios, aunque la doctrina entiende que no existe tal acto desleal cuando se trata de "un acto de imitación recreador" y ello ocurrirá cuando se reproducen elementos accidentales de la prestación imitada, pero se modifica al menos un elemento esencial. Ahora bien, ello no bastará, de conformidad a la dicción del artículo 11.2 para que se trate de un acto de imitación desleal, sino que será preciso que el acto de imitación resulte idóneo para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporte aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno; y tales requisitos no son cumulativos». Sobre este particular, véase Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, «Aranzadi contra El Derecho (Valoración de una experiencia)», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 627, 2004. También María SERRANO FERNÁNDEZ, «Infracción del derecho *sui generis* sobre bases de datos. Comparación de dos 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*, núm. 8, 2002, págs. 495-504.

<sup>84</sup> Aunque «lo cierto es que no faltan pronunciamientos judiciales que condenan simultáneamente por confusión e imitación», MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., págs. 166-167. De modo que «en ocasiones la práctica no observa las diferencias entre los tipos y se acumulan con escasa protección los artículos 6 y 11 LCD», *ibid.*, pág. 341.

<sup>85</sup> MASSAGUER FUENTES. *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, op. cit., pág. 341.

gure de tal manera que se asocie directa o indirectamente al fabricante y productor original de los datos sobre los precios, generando en los usuarios la impresión de que es el mismo <sup>86</sup>.

Probablemente, sin embargo, el tipo de imitación en el que la extracción y utilización de información sobre los precios y cotizaciones de mercado encaje mejor sea la imitación parasitaria por aprovechamiento de esfuerzo ajeno [art. 11.2 i) *in fine* LCD] <sup>87</sup>. Esta alternativa permitiría otorgar tutela a las prestaciones empresariales que no son objeto de un derecho de exclusiva pero cuya realización o existencia ha requerido un notable esfuerzo o inversión. Es preciso, por tanto, que exista una ventaja competitiva que se ha logrado con notable esfuerzo e inversión (que, además, no hayan sido ya amortizados), y que un tercero consiga, mediante su utilización de la prestación ajena, ahorrarse los costes de producción. La jurisprudencia es clara en la exigencia de que la prestación empresarial imitada haya supuesto costes sustanciales, obsérvese sin embargo que esta condición no se impone específicamente respecto del procesamiento, ordenación y sistematización de los datos –como ocurre con el TRLPI respecto de las bases de datos (véase *supra* §4.3)–, sino que podría cubrir también la creación de los datos mismos.

Por otro lado, en algunas circunstancias podría considerarse incluso la aplicación del tipo de imitación obstaculizadora del artículo 11.3 de la LCD. Este precepto establece que tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando se reproduzcan y reiteren en varias ocasiones las prestaciones ajenas de un mismo género y dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado <sup>88</sup>. La reiteración de la utilización de los listados de información sobre precios puede ser considerada evidencia de una práctica de imitación de este tipo.

Finalmente, en defecto de las anteriores soluciones, cabría explorar la posibilidad de ejercitar acciones de competencia desleal por infracción de la cláusula general contenida en el artículo 5 de la LCD, que determina la deslealtad de todos los comportamientos competitivos que resulten objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe <sup>89</sup>. Por tanto, aquellos actos de extracción y/o reutilización de la información contenida en una base de datos sobre precios que no pudieran encuadrarse

<sup>86</sup> Véase MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.* págs. 344-354. Con un concepto más amplio de esta prohibición, que de hecho configura como una imitación confusoria (*i.e.* considerando desleal la imitación que induce a error sobre el origen de la prestación, no solo la que la asocia a la ofrecida por un competidor), véase BOET, «Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal», *op. cit.*, págs. 523-528.

<sup>87</sup> MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, págs. 358-361. También, aunque con un planteamiento más restrictivo, al requerir que la imitación consista en una íntegra reproducción, BOET, «Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal», *op. cit.*, págs. 535-542.

<sup>88</sup> Véase José Ramón SALELLES, «El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital: Particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (Comentario de la SAP de Barcelona, Secc. 15, de 27 de junio de 2002)», *Pe.i*, núm. 13, 2003, págs. 69-101 [que comenta la SAP de Barcelona núm. 425/2001 (Secc. 15.ª) de 27 de junio de 2002 (AC 2002\1551)].

<sup>89</sup> La mala fe del acto debería identificarse con el oportunismo inherente a los actos de copia o de «volcado» de los contenidos de la base de datos. Esta fundamentación jurídica, con algunas peculiaridades, ya ha sido propuesta en otros ordenamientos jurídicos. Sobre la aplicabilidad de la teoría de la «*misappropriation*» en Derecho estadounidense, véase O'ROURKE, «Shaping competition on the Internet: who owns product and pricing information?», *op. cit.*, págs. 1.997-1.999.



drarse como actos de confusión, imitación parasitaria, ni como actos de imitación sistemática u obstaculizadora, aún podrían resultar contrarios a la normativa de competencia desleal si su autor las hubiera desarrollado contraviniendo objetivamente las exigencias de la buena fe<sup>90</sup>. Conviene destacar que nuestra jurisprudencia ya ha concluido que la extracción ilegal de una parte sustancial de una base de datos para incorporarla a otra base de datos competidora no solo violaría eventualmente el derecho *sui generis* sobre la base de datos (en caso de que se reconociera el derecho de propiedad intelectual), sino que además constituiría un acto de competencia desleal por ir contra la buena fe y por constituir un acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. En definitiva, resultaría desleal la apropiación ilegítima de las prestaciones ajenas para configurar la propia prestación<sup>91</sup>.

No obstante, la evaluación de los requisitos, condiciones y fundamentos de las posibles acciones que fundadas en la LCD puedan ejercitarse, merece mayor detenimiento; por lo que nuestras reflexiones se limitan a apuntar posibles vías de acción. En cualquier caso, cabe destacar que la posible tutela de los derechos del fabricante de la base de datos a través de la normativa de competencia desleal adquirirá mayor relevancia en los casos en que no se reconozca un derecho de propiedad intelectual *sui generis* sobre la base de datos conforme a la TRLPI, en la medida en que su vulneración condiciona su posible ejercicio —y en la medida en que las acciones a que da lugar la vulneración de una y otra norma son sustancialmente idénticas—.

## 7. CONCLUSIONES

Este artículo examina la idoneidad de las bases de datos de precios o cotizaciones desarrolladas por las entidades gestoras de mercados como objeto idóneo de un derecho *sui generis* de propiedad intelectual reconocido por el TRLPI al fabricante de dichas bases de datos. La inversión necesaria para la creación de estas bases de datos justifica el reconocimiento de un derecho de exclusiva para la extracción y reutilización de su contenido, durante un período de 15 años, que puede contribuir a reforzar los mecanismos contractuales de explotación comercial de estas bases de datos de precios o cotizaciones por parte de las entidades gestoras de los mercados. Igualmente, en la medida en que la cesión de la información a terceros constituye una actividad económica susceptible de protección, la posición jurídica del fabricante de la base de datos podrá, en su caso, obtener una tutela complementaria a través de diversos mecanismos contenidos en la normativa de competencia desleal.

<sup>90</sup> Sobre la consideración de estos actos de expolio de la base de precios como actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, véase TATO, «La protección de los índices bursátiles a través del Derecho contra la competencia desleal», *op. cit.*, págs. 17-19 (quien a continuación lo configura, con atención a los índices bursátiles con prestigio en el mercado como un acto de explotación de la reputación ajena, *id.*, págs. 19-21).

<sup>91</sup> Véanse MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, *op. cit.*, págs. 156-157 («En este contexto, y cuando no sea posible acudir a derechos de exclusiva o se trate de combatir aspectos no cubiertos por estos derechos, ha de construirse el juicio de deslealtad de la composición o integración de la propia prestación con medios y contenidos ajenos sin la debida autorización») e *ib.*, «La cláusula de prohibición de la competencia desleal» en *Competencia Desleal y Defensa de la Competencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XI-2002, pág. 116 (que subraya el reducido margen para la aplicación de la cláusula general a esta clase de supuestos, «[I]a deslealtad de los actos de expolio o aprovechamiento de esfuerzo ajeno bajo la cláusula general no puede fundarse, en consecuencia, en la mera utilización aprovechamiento de la prestación o resultado de esfuerzo ajeno [...] sino en el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, apreciados como es obvio a la luz de las particulares circunstancias de cada caso»).



El presente trabajo no realiza consideraciones relativas a otros sistemas complementarios de protección de las bases de datos y, en particular, sobre los mecanismos tecnológicos (tales como medidas de protección o la implantación de software de gestión de derechos de propiedad intelectual; TPM o DRM en sus siglas inglesas) que la sociedad gestora de un mercado tenga implantados o pueda implantar en el futuro para la protección del contenido de una base de datos que construya sobre los precios de negociación e intercambio en un mercado. En la medida en que las cotizaciones con las que se construye la base de datos sean objeto de procesamiento y tratamiento informatizado, el empleo de soluciones tecnológicas se propugna siempre como instrumento de protección suplementaria.

Con carácter estrictamente jurídico, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento del derecho *sui generis* de propiedad intelectual sobre la base de datos opera de modo automático (*ex lege*), sin necesidad de proceder a ninguna solicitud o acto de registro de la base de datos —a diferencia de lo que ocurre con otros derechos de exclusividad como las patentes o los signos distintivos, los derechos de autor no son susceptibles de inscripción en registro público alguno—. La protección que el vigente TRLPI otorga al esfuerzo e inversión realizada en la verificación y procesamiento de datos y en la construcción de la base de datos se vería reforzada en la medida en que su contenido se enriqueciera con creaciones intelectuales originales (principalmente cabe pensar en textos o cierta disposición del contenido), al margen del puro componente fáctico de los precios en sí mismos considerados.

Desde un punto de vista estrictamente procesal, en el campo de la protección de las bases de datos a través del derecho *sui generis* de propiedad intelectual ya analizado, adquiere especial importancia la preconstitución de prueba que permita acreditar la extracción y/o reproducción de los datos afectados respecto de la base de datos. En este sentido, es de destacar que los tribunales han acogido como elemento probatorio cualificado la acreditación de la copia por el infractor del derecho de propiedad intelectual sobre la base de datos a través de un estudio estadístico comparativo de los errores introducidos voluntariamente por el fabricante de la base de datos copiada, acreditados mediante acta notarial debidamente otorgada<sup>92</sup>. En este sentido, puede resultar conveniente para el fabricante de la base de datos la realización de dichas prácticas de preconstitución de prueba documental pública y, en su caso, estandarizar su contenido y periodicidad, a efectos de contar con el suficiente soporte probatorio en caso de disputa con terceros por el uso de la base de datos.

Junto a la mencionada protección *ex lege* conviene subrayar, como se ha apuntado repetidamente a lo largo de este artículo, la conveniencia de reforzar la tutela de los derechos que el fabri-

<sup>92</sup> Véanse fundamento de derecho 3.º SJPI de Alicante, Elda (núm. 3), de 2 de julio de 1999 y fundamento de derecho 5.º SJPI de Pontevedra, Porriño, núm. 140/2002 (núm. 2), de 11 de noviembre de 2002 (Programación Integral S.A.: c, TLR Soft, S.L.), AC 2002\1739 y fundamento de derecho 10.º SJPI Madrid, Madrid, núm. 1/2001 (núm. 13), de 24 de julio [«estos errores estrictos coincidentes, como ha señalado la doctrina, son como las semillas («seeds») de la base de datos para determinar su procedencia, semillas que pueden ser voluntarias o involuntarias, y si las examinadas en los presentes actos son las involuntarias, ello ha de entenderse refuerza la tesis del trasvase de datos de la base de Aranzadi a la de El Derecho, precisamente por la dificultad, prácticamente imposibilidad de que sean idénticos en las bases de haberse producido de forma independiente»]. Sobre los aspectos probatorios de un procedimiento civil por infracción del derecho *sui generis* del fabricante de bases de datos, véase RIBAS, «La prueba de la infracción del derecho *sui generis* sobre bases de datos», *op. cit. in totum*. También, CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *op. cit.*, págs. 91-92 y del mismo autor, «Objeto de Protección» (art. 133 TRLPI), *op. cit.*, pág. 744-745.

cante tiene sobre la bases de datos de precios a través de instrumentos contractuales, que clarifiquen el régimen de cesión y utilización de los datos por terceros en las condiciones que se pacten <sup>93</sup>.

## 8. REFERENCIAS

### 8.1. Jurisprudenciales y doctrina administrativa.

#### 8.1.1. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJCE de 9 de noviembre de 1983, C-322/81 (Michelin c. Comisión) [Rec. ES1983/00897].

STJCE de 6 de abril de 1995, C-241/91 y C-242-91 (RTE e ITP) [TJCE 1995\42].

STJCE de 9 de noviembre de 2004, C-444/02 [Fixtures Marketing Ltd. c. Organismos prognostikon agou non podosfairou AE (OPAP)] [TJCE 2004\318].

STJCE de 9 de noviembre de 2004, C-338/2002 (Fixtures Marketing Ltd c. Svenska Spel AB) [TJCE 2004\319].

STJCE de 9 de noviembre de 2004, C-203/02 (The British Horseracing Board Ltd y otros c. William Hill Organization Ltd.) [TJCE 2004\321].

STJCE de 9 de noviembre de 2004, C-46/2002 (Fixtures Marketing Ltd. c. Oy Veikkaus Ab) [TJCE 2004\320].

#### 8.1.2. Sentencias del Tribunal Supremo (España).

STS núm. 92/1000 (Sala de lo Civil), de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992\1329).

STS núm. 886/1997 (Sala de lo Civil), de 17 de octubre (RJ 1997\7468).

---

<sup>93</sup> Sirva como ejemplo de esta estrategia los diversos modelos de contratos que la Sociedad de Bolsas, S.A. emplea para proporcionar distintos niveles de acceso al índice IBEX 35 (que, además, como vimos –*supra* nota 9– está registrado como marca) en función del detalle de la información proporcionada, de la rapidez con la que se produce el acceso, del tipo y la intensidad del uso previstos: para difusión de la información o como punto de referencia para la construcción de otros productos financieros (véase [www.ibex35.es](http://www.ibex35.es), visitada el 31 de julio de 2008). Los contratos contienen una cláusula en la que el contratante reconoce la propiedad intelectual sobre las bases de datos que recogen la información del Sistema de Interconexión Bursátil y la sustancial inversión, cualitativa y cuantitativa, realizada por Sociedad de Bolsas, de medios económicos, recursos humanos y tiempo dedicados para el mantenimiento de una infraestructura necesaria para la obtención, verificación y presentación del contenido de las bases de datos de información del Sistema de Interconexión Bursátil.

Sentencia núm. 1125/2003 (Sala de lo Civil), de 26 de noviembre (RJ 2003\8098).

STS núm. 542/2004 (Sala de lo Civil, Secc. 1.ª), de 24 de junio (RJ 2004\4318).

### 8.1.3. *Sentencias de Audiencias Provinciales.*

SAP de Lugo núm. 44/2001 (Secc. 2.ª), de 8 de febrero (JUR 2001\124098).

SAP de Barcelona núm 425/2001 (Secc. 15.ª) de 27 de junio de 2002 (AC 2002\1551).

SAP de Alicante, núm. 484/2005 (Secc. 8.ª, Tribunal de la Marca Comunitaria), de 29 de noviembre de 2005 (AC 2006/398).

### 8.1.4. *Sentencias de Juzgados de Primera Instancia.*

SJPI Pontevedra, Porriño, núm. 140/2002 (núm. 2), de 11 de noviembre (Programación Integral S.A: c, TLR Soft, S.L) (AC 2002\1739).

SJPI Madrid, Madrid, núm. 1/2001 (núm. 13), de 24 de julio (Editorial Aranzadi, S.A. c. El Derecho Editores, S.A.) (AC 2001\1172).

SJPI Alicante, Elda (núm. 3), de 2 de julio de 1999 (Editorial Aranzadi, S.A. c. Dealing World España, S.A.) (AC 1999\1060).

### 8.1.5. *Sentencias del Tribunal Supremo (USA).*

Baker v. Selden, 101, U.S. 99, 103 (1880).

Board of Trade of City of Chicago v. Christie Grain & Stock Co., 125 S. Sup. Ct. 637 (1905).

Board of Trade of City of Chicago v. Stock Co., 25 Sup. Ct. 637 (1905).

Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co., 499 U.S. 340 (1999).

### 8.1.6. *Sentencias de otros tribunales norteamericanos.*

F. W. Dodge Co. v. Construction Information Co. 183 Mass. 62, 60 L. R. A. 810, 97 Am. St. Rep. 412, 66 N. E. 204 (1903).

Board of Trade v. C. B. Thomson Commission Co. 103 Fed. 902.

Board of Trade v. Hadden-Krull Co. 109 Fed. 705 (1901).

Board of Trade of City of Chicago v. Cella Commission Co. et al. 145 F. 28 (1906).

Board of Trade of City of Chicago v. L.A. Kinsey Co. et al. 130 F. 507 (1904).

Board of Trade of City of Chicago v. Tucker et al. 221 F. 305 (1915).

Illinois Commission Co. v. Cleveland Teleg. Co. 56 C. C. A. 205, 119 Fed. 301.

New York & C. Grain & Stock Exch. v. Board of Trade, 127 Ill. 153, 2 L. R. A. 411, 19 N. E. 855. (1889).

Central Stock & Grain Exch. v. Board of Trade, 196 Ill. 396, 63 N. E. 740 (1902).

CCC Info. Servs., Inc. v. Maclean Hunter Mkt. Reports, 44 F.3d 61 (2d Cir. 1994), disponible en <http://www.floridalawfirm.com/cc.html>, visitada el 31 de julio de 2008.

CDN, Inc. v. Kapes, 197 F. 3d 1256, 1260 (9th Cir. 1999), disponible en [http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/197\\_F3d\\_1256.htm](http://www.law.cornell.edu/copyright/cases/197_F3d_1256.htm), visitada el 31 de julio de 2008.

### 8.1.7. Sentencias inglesas.

Exchange Telegraph Company Limited v. Gregory & Co. [1896] QB 147 (CA 1895).

## 8.2. Doctrinales y otros materiales.

Howard B. ABRAMS, «Originality and Creativity in Copyright Law», *Law & Contemporary Problems*, vol. 55, núm. 2, primavera 1992, págs. 3-44.

M.<sup>a</sup> Eulalia AMAT LLARI, «La protección de las ideas en el ordenamiento español», *Derecho de los Negocios*, núm. 54, marzo 1995, págs. 1-9.

Steven ANG, «The Idea-Expression Dichotomy and Merger Doctrine in the Copyright Laws of the U.S. and the U.K.», *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 2, 1994, págs. 111-153.

Alberto BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. «La competencia desleal», en *Derecho de los Negocios*, núm. 20 (mayo 1992) págs. 1-12.

– «Aranzadi contra El Derecho (Valoración de una experiencia)», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 627, 2004.

- Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 3.ª Ed. Tecnos, Madrid, 2007.
- *Manual de Propiedad Intelectual*, 3.ª Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.
- Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. «La protección jurídica de las bases de datos», *Pe.i.*, núm. 1 (enero-abril 1999). págs. 11-66.
- «Editorial: Bases de datos», *Aranzadi Civil*, núm. 21/2004, 2005.
- Elena BOET SERRA, «Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal», en *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 213 (1994) págs. 505-574.
- Miguel Ángel BOUZA LÓPEZ. *El derecho sui generis del fabricante de base de datos*, REUS, Madrid, 2001.
- Thomas M. BYRON, «Tying up Feist's Loose Ends: A Probability Theory of Copyrightable Creativity», *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, vol. 7/1, 2006, págs. 45-95.
- Dan L. BURK, «Method and Madness in Copyright Law», *Utah Law Review*, vol. 2007, núm. 3, págs. 587-618.
- Guido CALABRESI y A. Douglass MELAMED, «Property rules, liability rules and inalienability: One view of the cathedral», *Harvard Law Review*, vol. 85, 1972, págs. 1.087-1.128.
- Sergio CÁMARA LAPUENTE, «El nuevo derecho *sui generis* sobre las bases de datos», *Actualidad Civil*, núm. 3, 18-24 enero 1999, págs. 49-108.
- Philip J. CARDINALE, «Sui generis Database protection: Second Thoughts in the European Union and what it means for the United States», *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, vol. 6, 2007, págs. 157-176.
- Ralph D. CLIFFORD, «Random Numbers, Chaos Theory, and Cogitation: a Search for the Minimal Creativity Standard in Copyright Law», *Denver University Law Review*, vol. 82, núm. 2, 2004, págs. 259-299.
- COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, Dg Internal Market and Services Working Paper, 12 Dic. 2005 (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/databases/evaluation\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/evaluation_report_en.pdf), visitada el 21 de marzo de 2007).
- Matilde CUENA CASAS, «Bases de datos y derechos de autor», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, núm. 2, abril-junio 2001, págs. 271-300, y núm. 3, julio-septiembre 2001, págs. 479-510. REUS, Madrid, 2001.
- Amaury CRUZ, «Comment: What's the Big Idea behind the Idea-Expression Dichotomy? Modern Ramifications of the Tree of Porphyry in Copyright Law», *Florida State University Law Review*, vol. 18, 1990, págs. 221-250.
- Gerhard DANNECKER y Carmen BASCÓN GRANADOS. «Sanciones contra la violación de los derechos de autor en las bases de datos», *Revista del Poder Judicial*, núm. 53, 1999, págs. 107-126.
- Eduardo DE LA PARRA TRUJILLO, «El derecho *sui generis* de las bases de datos en México y en la Unión Europea», *Derecho Comparado de la Información*, núm. 3, enero-junio 2004, págs. 101-124 (disponible en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/decoin/cont/3/art/art5.pdf>, visitado el 31 de julio de 2008).

- Estelle DERCLAYE, «An economic analysis of the contractual protection of databases», *Journal of Law, Technology and Policy* 2005, núm. 2, 247-271 (disponible en <http://www.jltp.uiuc.edu/archives/derclaye.pdf>, visitado el 31 de julio de 2008).
- Alan DURHAM, «Speaking of the World: Fact, Opinion and the Originality Standard of Copyright», *Arizona State Law Journal*, vol. 33, 2001, págs. 791-848.
- Brian FITZGERALD y Cheranne BARTLETT, «Case Notes: Database Protection under Australian Copyright Law: Desktop Marketing Systems Pty Ltd v. Telstra Corporation [2002] FCAFC 112», *Southern Cross University Law Review*, vol. 7, 2003, págs. 308-325 (disponible en <http://www.law.qut.edu.au/files/DesktopSCUFitzgerald%20lawreview2%202003%207.pdf>, visitado el 31 de julio de 2008).
- Antoni FONT, «"Property Rights" y derecho de marcas», *Revista General del Derecho*, núm. 544-545, enero-febrero 1990, págs. 283-298.
- Jane C. GINSBURG, «Creation and Commercial Value: Copyright Protection for Works of Information», *Columbia Law Review*, vol. 90, 1990, págs. 1.865-1.938.
- Robert HOWELL, *Database Protection and Canadian Laws (State of Laws as of March 31, 2002), prepared for Industry Canada and Canadian Heritage*, 2.ª ed., marzo 2002 (disponible en [http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pda-cpb/pubs/database/database\\_e.pdf](http://www.canadianheritage.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pda-cpb/pubs/database/database_e.pdf), visitado el 31 de julio de 2008).
- Justin HUGHES, «Created Facts and the Flawed Ontology of Copyright Law», *Notre Dame Law Review*, vol. 83/1, 2007, págs. 101-183.
- Richard H. JONES, «The Myth Of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law», *Pace Law Review*, vol. 10/3, verano 1990, págs. 551-607.
- Dennis W. KHONG, «Copyright Failure and the Protection for Tables and Compilation», 3/2 *SCRIPT-ed*, 2006, págs. 132-153 (disponible en <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-2/khong.asp>, visitado el 31 de julio de 2008).
- Christian KOBOLDT, «The EU-Directive on the Legal Protection of Databases and the Incentives to Update: An Economic Analysis», *International Review of Law and Economics*, vol. 17/1, marzo 1997, págs. 127-138.
- Peter LEE, «The evolution of Intellectual Infrastructure», *Washington Lee Law Review*, vol. 83, 2008, págs. 39-120.
- Jacqueline LIPTON, «Balancing private rights and public policies: Reconceptualizing property in databases», *Berkeley Law and Technology Journal*, 18/3 ([http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol18/Lipton\\_web.pdf](http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol18/Lipton_web.pdf), visitado el 31 de julio de 2008).
- Manuel LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Civitas, Madrid, 2002.
- Patricia LOUGHLAN, «The Marketplace of Ideas and the Idea-Expression Distinction of Copyright Law», *Adelaide Law Review*, vol. 23, 2002, págs. 29-44.
- Jeffrey MALKAN, «Rule-Based Expression in Copyright Law», *Buffalo Legal Studies Research Paper*, núm. 2007-014, versión de 7 de abril de 2008 (disponible en <http://ssrn.com/abstract=1015095>, visitada el 31 de julio de 2008).

- José MASSAGUER FUENTES, «La protección jurídica de la marca no inscrita» en Rafael GIMENO-BAYÓN COBOS (coord.), *Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Bosch, Barcelona, 2003, págs. 47-69.
- «La cláusula de prohibición de la competencia desleal», *Competencia Desleal y Defensa de la Competencia. Cuadernos de Derecho Judicial*, XI-2002, págs. 95-142.
  - *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.
- NAUTA DUTILH, *The implementation and application of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, a report commissioned by the European Commission to gauge progress of Member States in implementing the Directive, 2001 (disponible en [http://ec.europa.eu/internal\\_market/copyright/docs/databases/etd-2001b53001e72\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/databases/etd-2001b53001e72_en.pdf), visitada el 31 de julio de 2008).
- Maureen A. O'ROURKE, «Shaping competition on the Internet: who owns product and pricing information?», *Vanderbilt Law Review*, 53/6 (2000), págs. 1.965-2.006.
- Jerome H. REICHMAN y Pamela SAMUELSON, «Intellectual Property Rights in Data?», *Vanderbilt Law Review*, vol. 50, 1997, págs. 51-166.
- Jerome H. REICHMAN y Paul F. UHLIR, «Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and their impact on Science and Technology», *Berkeley Technology Law Journal*, vol. 14, 1999, págs. 793-838 (disponible en <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol14/Reichman/html/reader.html>, visitada el 31 de julio de 2008).
- Jerome H. REICHMAN, «Legal Hybrids between the patent and copyright paradigms», *Columbia Law Review*, vol. 94, 1994, págs. 2.432-2.557.
- Javier RIBAS ALEJANDRO, «La prueba de la infracción del derecho *sui generis* sobre bases de datos», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 501, 2001, págs. 1-6.
- Thomas RIIS, «Economic Impact of the Protection of Unoriginal Databases in developing countries and countries in transition», *LEFIC Working Paper*, núm. 2002-03 (disponible en <http://ep.lib.cbs.dk/download/ISBN/x656182775.pdf>, visitado el 31 de julio de 2008), también en *Standing Committee On Copyright And Related Rights, Seventh Session, WIPO*, Ginebra, 13 a 17 de mayo, 2002 (disponible en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/seccr\\_7/seccr\\_7\\_4.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/seccr_7/seccr_7_4.doc); en castellano en [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/seccr\\_7/seccr\\_7\\_4.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/seccr_7/seccr_7_4.doc), visitados el 31 de julio de 2008).
- José Miguel RODRÍGUEZ-TAPIA (dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007.
- Allen ROSEN, «Reconsidering the Idea/Expression Dichotomy», *University of British Columbia Law Review*, vol. 26, págs. 263-280.
- Lerinda SAINT WALTRIP, «Comment: Copyright Law-The Idea/Expression Dichotomy: Where Has It Gone?», *Southern Illinois University Law Journal*, vol. 11, 1987, págs. 411-425.
- Edward SAMUELS, «The Idea-Expression Dichotomy in Copyright Law», *Tennessee Law Review*, vol. 56, 1989, págs. 321-463.



- Rafael SÁNCHEZ ARISTI, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», *Pe.i.* núm. 4, 2000, págs. 25-68.
- Nerea SANJUÁN, «Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Casos Fixtures y British Horseracing», *Pe.i.* núm. 22, 2006, págs. 63-104.
- María SERRANO FERNÁNDEZ, «Infracción del derecho *sui generis* sobre bases de datos. Comparación de dos 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*, núm. 8, 2002, págs. 495-504.
- David E. SHIPLEY, «Thin but not anorexia: Copyright protection for compilations and other Factual. Works», *Journal of Intellectual Property Law*, vol. 15, 2007, págs. 91-141.
- Henry E. SMITH, «Intellectual Property as Property: Delineating Entitlements in Information», *Yale Law Journal*, vol. 116/8, págs. 1.742-1.822.
- José Ramón SALELLES, «El derecho de reproducción del productor de fonogramas en el entorno digital: Particular consideración del reproche de su infracción desde el derecho de la competencia desleal (Comentario de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, de 27 de junio de 2002)», *Pe.i.* núm. 13, 2003, págs. 69-101.
- Paz SOLER MASOTA, «La protección de las ideas por Derecho de autor», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, vol. 22 (2002), págs. 485-504.
- Stewart E. STERK, «Property Rules, Liability Rules, and Uncertainty about Property Rights», *Michigan Law Review*, vol. 106, núm. 7, mayo 2008, págs. 1.285-1.336.
- Anxo TATO PLAZA, «La protección de los índices bursátiles a través del Derecho contra la competencia desleal», *Derecho de los Negocios*, núm. 195, diciembre 2006, págs. 15-21.
- Mark K. TEMIN, «The Irrelevance of Creativity: Feist's Wrong Turn and the Scope of Copyright Protection for Factual Works», *Penn State Law Review*, vol. 111/2, págs. 263-292.
- U.S. COPYRIGHT OFFICE, *Report on Legal Protection for Databases*, agosto 1997, [www.copyright.gov/reports/db4.pdf](http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf), visitado el 31 de julio de 2008).
- Russ VERSTEEG, «Defining 'Author' for purposes of copyright», *American University Law Review*, vol. 45, 1996, págs. 1.323-1.366.
- «Sparks in the Tinderbox: Feist, "Creativity" and The Legislative History of the 1976 Copyright Act», *University of Pittsburgh Law Review*, vol. 56, 1995, págs. 549-588.
  - «Rethinking Originality», *William & Mary Law Review*, vol. 34, 1993, págs. 801-883.

Daryl Lim Tze WEI, «Regulating Access to Databases Through Antitrust Law: A Missing Perspective in the Database Debate», *Stanford Technology Law Review*, vol. 7, 2006 (disponible en [http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/06\\_STLR\\_7](http://stlr.stanford.edu/STLR/Articles/06_STLR_7) visitado el 31 de julio de 2008).

Angélica Sara ZAPATERO LOURINHO, «La protección jurídica de las bases de datos como un derecho de autor, a los creadores y diseñadores, y un derecho *sui generis* a los fabricantes». *Métodos de Información (MEI)*, vol. 3/9, 1996, págs. 30-36 (disponible en <http://eprints.rclis.org/archive/00001117/01/1996-09-30.pdf>, visitado el 31 de julio de 2008).

Diane ZIMMERMAN, «It's an Original!(!?): In Pursuit of Copyright's Elusive Essence», *Columbia Journal of Law and Arts*, vol. 28, 2005, págs. 187-212.