

Foro de Actualidad

España

MOTORES DE BÚSQUEDA Y DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE BASES DE DATOS (SENTENCIA DEL TJUE DE 3 DE JUNIO DE 2021, C-762/19)

Álvaro Seijo Bar

Abogado del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje y del Grupo de Derecho Digital de Uría Menéndez (Madrid)

Motores de búsqueda y derecho *sui generis* sobre bases de datos (sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021, C-762/19)

Un motor de búsqueda en Internet especializado, que copia o indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos, realiza una “extracción” y una “reutilización” de ese contenido. Estos actos pueden ser prohibidos por el fabricante de la base de datos en la medida en que constituyan un riesgo para las posibilidades de amortización de su inversión en la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos.

PALABRAS CLAVE:

BASES DE DATOS, DERECHO *SUI GENERIS*, MOTOR DE BÚSQUEDA, PROPIEDAD INTELECTUAL, EXTRACCIÓN, REUTILIZACIÓN.

Search engines and *sui generis* right on databases (judgment of the CJEU of June 3, 2021)

A specialised Internet search engine, which copies and indexes the whole or a substantial part of a database freely accessible on the Internet and then allows its users to search that database, is ‘extracting’ and ‘re-utilising’ that content. These acts may be prohibited by the maker of that database to the extent that they constitute a risk to the possibility of redeeming the investment in the obtaining, verification or presentation of the content of the database.

KEY WORDS:

DATABASES, *SUI GENERIS* RIGHTS, SEARCH ENGINE, INTELLECTUAL PROPERTY, EXTRACTION, RE-UTILISATION.

FECHA DE RECEPCIÓN: 21-9-2021

FECHA DE ACEPTACIÓN: 30-X-2021

Seijo Bar, Álvaro (2021). Motores de búsqueda y derecho *sui generis* sobre bases de datos (sentencia del TJUE de 3 de junio de 2021, C-762/19). *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 57, pp. 79-86 (ISSN: 1578-956X).

1. Introducción

La relevancia económica que han adquirido las bases de datos está fuera de toda duda. La información se ha convertido en un activo empresarial imprescindible, y su recopilación, ordenación, sistematización, accesibilidad y forma de presentación se han convertido en actividades en torno a las que giran algunos de los principales modelos de negocio en el mercado digital.

La evolución de la tecnología digital ha conllevado no solo la proliferación de bases de datos de la más variada naturaleza, sino también una evolución y cada vez mayor sofisticación de las diferentes formas en que terceros pueden explotar o aprovecharse (legítimamente o no) de esas bases de datos.

Ello ha dado lugar al planteamiento de diversas y muy relevantes cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), a las que este ha ido dando respuesta y con las que ha formado un cuerpo jurisprudencial que —como ha ocurrido con otros aspectos de propiedad intelectual en el entorno digital (como es el caso del *framing* o los usos de marcas como *adwords* y en el comercio electrónico)— ha sido objeto de evolución fruto de la necesidad de dar respuesta al caso concreto, buscando el equilibrio de derechos e intereses de los operadores implicados ante los nuevos escenarios planteados por la evolución de la tecnología en el ámbito digital.

La sentencia de 3 de junio de 2021, *CV-Online Latvia v. Melons*, C-762/19 (ECLI:EU:C:2021:434), mantiene la línea jurisprudencial del TJUE que sostiene la interpretación amplia de los conceptos de extracción y reutilización del contenido de una base de datos, resultando secundario el concreto *modus operandi* o la técnica utilizada por el demandado. Asimismo, el TJUE da un paso más a la hora de perfilar los criterios determinantes de la conducta infractora y pone el foco en el potencial riesgo de la conducta para las posibilidades de amortización de las inversiones del titular de la base de datos.

2. Marco conceptual: objeto y ámbito de protección del derecho *sui generis* de bases de datos a la luz de la jurisprudencia del TJUE

Las bases de datos electrónicas fueron objeto de una regulación pionera en el ámbito de la Unión Europea, cuyo origen se remonta a la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (la “Directiva 96/9”). Esta Directiva consagró un doble régimen jurídico, protegiendo por derechos de autor aquellas bases de datos que gocen de originalidad por la selección o disposición de su contenido (artículo 3.1 de la Directiva 96/9) y estableciendo un derecho *sui generis* para aquellas que, con independencia de si son protegibles o no por derechos de autor, sean el resultado de la inversión sustancial de su creador para la obtención, verificación o presentación de su contenido (artículo 7.1 de la Directiva 96/9). Sobre este derecho *sui generis* (que en el ordenamiento jurídico español está regulado en los artículos 133 a 137 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [“TRLPI”]) versa la sentencia objeto de análisis.

Del artículo 7.1 de la Directiva 96/9 (traspuesto a nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 133.1 del TRLPI) se deduce que lo que dota a una base de datos de carácter protegible conforme a este derecho *sui generis* es precisamente la inversión realizada, concediendo a su fabricante el derecho de impedir la extracción o reutilización no autorizadas de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos.

De este enunciado se puede ya deducir que el análisis de infracción pivotará esencialmente sobre dos dimensiones. La primera de ellas atañe al objeto de protección y se refiere a la aptitud de la base de datos para ser protegible por este derecho *sui generis*, que dependerá de la existencia o no de inversiones sustanciales para la verificación, obtención y/o presentación de su contenido. La segunda se refiere a la conducta infractora, que deberá consistir en la “extracción y/o reutilización no autorizadas” de “la totalidad o de una parte sustancial” de su contenido (a la que el legislador viene a equiparar la extracción o utilización reiterada o sistemática de partes no sustanciales que contravenga la explotación normal de la base o que perjudique injustificadamente a su titular, acciones a las que atribuye carácter infractor en el artículo 7.5 de la Directiva 96/9 y en el artículo 133.2 del TRLPI).

2.1. Objeto del derecho *sui generis* sobre bases de datos

Por lo que se refiere a la primera de las dimensiones (ampliamente analizada en las primeras sentencias del TJUE en esta materia), ha de prestarse especial atención al objeto de las inversiones realizadas por el fabricante. Solo aquellas que hayan sido destinadas a la “obtención”, “verificación” y/o “presentación” del contenido serán aptas para dotar de protección a la base de datos, siempre —claro está— que sean sustanciales desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. A estos efectos:

- i. Se entiende por inversiones dedicadas a la “obtención” del contenido aquellos recursos consagrados a la búsqueda de datos ya existentes y a su recopilación, quedando excluidas las inversiones para la propia creación de los datos (SSTJUE de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Board y otros*, C203/02, EU:C:2004:695, apartado 31; y *Fixtures Marketing*, C338/02, EU:C:2004:696, apartado 24).
- ii. Por su parte, las inversiones para la “verificación” del contenido serán aquellas destinadas a garantizar la fiabilidad de la información y a controlar la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución como durante el período de funcionamiento de la base de datos (STJUE de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Board y otros*, C203/02, EU:C:2004:695, apartado 34).
- iii. Finalmente, se entiende por inversiones destinadas a la “presentación” del contenido los recursos destinados a la disposición sistemática o metódica de los datos y a la organización de su accesibilidad individual, y que son, en definitiva, las que permiten a la base de datos cumplir su función de tratamiento de la información (STJUE de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing*, C338/02, EU:C:2004:696, apartado 27, entre otras).

2.2. Extracción y reutilización de la totalidad o una parte sustancial del contenido

En cuanto a la segunda dimensión, el artículo 7.2 de la Directiva 96/9 define *extracción* como la transferencia permanente o temporal a otro soporte, cualquiera que sea el medio o la forma en que se realice, y *reutilización* como toda forma de puesta a disposición del público del contenido de la base de datos mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas. A este respecto, el TJUE ha venido realizando una interpretación amplia de los conceptos de *extracción* y *reutilización*, y ha especificado que se refieren a todo acto que consista, respectivamente, en apropiarse o en poner a disposición del público, sin el consentimiento de la persona que constituyó la base de datos, los resultados de la inversión de dicha persona, privándola de los ingresos que le permitirían amortizar el coste de tal inversión (STJUE de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Board y otros*, C203/02, EU:C:2004:695, apartado 51). Todo ello, haciendo abstracción del concreto *modus operandi* o la técnica utilizada por el infractor (SSTJUE de 19 de diciembre de 2013, *Innoweb*, C202/12, EU:C:2013:850; de 18 de octubre de 2012, *Football Dataco*, C-173/11, EU:C:2012:642; y de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich EOOD*, C-545/07, EU:C:2009:132).

Esta concepción ha llevado al TJUE a considerar que la explotación de un metamotor de búsqueda especializado (destinado a que los usuarios introduzcan en él sus búsquedas para simplemente traducirlas en búsquedas simultáneas en varias bases de datos), pese a no copiar el contenido de las bases de datos, sí lo reutiliza en la medida en que pone ese contenido a disposición del público (STJUE de 19 de diciembre de 2013, *Innoweb*, C202/12, EU:C:2013:850). Esta reutilización, además, afectaría a la totalidad del contenido de la base de datos al permitir al usuario explorarlo sin restricción. De hecho, el TJUE llega a asimilar esta conducta a la fabricación de un producto competidor parásito contemplada en el considerando 42 de la Directiva 96/9.

Para quedar prohibidas conforme al artículo 7.1 de la Directiva 96/9 (y 133.1 del TRLPI), la extracción o reutilización de los contenidos han de ir referidas a la totalidad o a una parte sustancial, desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, del contenido de la base de datos, aspecto en el que también se ha detenido el TJUE. A estos efectos, el TJUE ha señalado que el concepto de *parte sustancial*, evaluado cuantitativamente, se refiere al volumen de datos extraído o reutilizado en relación con el volumen total de la base de datos y, evaluado cualitativamente, a la magnitud de la inversión destinada a la obtención, verificación o presentación del contenido extraído o reutilizado. Por tanto, un contenido cuantitativamente insignificante puede representar una parte sustancial de la base de datos desde el punto de vista cualitativo, de modo que su extracción o reutilización sin autorización del titular podrá constituir un acto infractor del derecho *sui generis* (SSTJUE de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich EOOD*, C-545/07, EU:C:2009:132; y de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Board y otros*, C203/02, EU:C:2004:695).

3. La STJUE de 3 de junio de 2021: supuesto de hecho y cuestión prejudicial planteada

El litigio principal objeto de la sentencia trae causa de la demanda interpuesta por la entidad letona CV-Online, propietaria de una base de datos de anuncios de empleo publicados por empresarios, y Melons, sociedad también letona que explota un motor de búsqueda especializado en anuncios de empleo. Este motor permite la realización de búsquedas en varios sitios de Internet en los que se han publicado previamente anuncios de empleo, facilitando hipervínculos a estos sitios, entre los que se encuentra el de CV-Online. Para ello, el motor de búsqueda indexa y copia en su propio servidor el contenido de los anuncios publicados previamente en CV-Online.

Con base en estos hechos, el Tribunal Regional de Riga pregunta al TJUE si la conducta de Melons, consistente en (i) copiar e indexar la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y (ii) a continuación permitir a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos desde su propio sitio de Internet, constituye una “extracción” y/o una “reutilización” del contenido de la referida base de datos en el sentido del artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 96/9, de modo que el fabricante de la base de datos tenga derecho a prohibirla.

4. Análisis del TJUE y respuesta a la cuestión prejudicial

Para dar respuesta a esta cuestión, el TJUE recuerda que la finalidad del derecho *sui generis* sobre bases de datos consiste precisamente en proteger las inversiones sustanciales (en términos de medios humanos, financieros o técnicos) realizadas por la persona que toma la iniciativa de crear y poner en funcionamiento una base de datos (apartado 22). En el caso analizado, el tribunal remitente da por acreditada la concurrencia de este requisito, por lo que el TJUE no se detiene en su análisis. No obstante, la referencia no es baladí, puesto que —como se verá a continuación— el carácter legítimo o no de la potencial extracción o reutilización del contenido de la base de datos dependerá del potencial riesgo que estas conductas impliquen para la amortización de estas inversiones.

4.1. Calificación de la actividad del motor de búsqueda como extracción y reutilización del contenido de la base de datos

En cuanto a la conducta del demandado, el caso analizado difiere de los casos anteriormente analizados por el TJUE (y, en particular, del caso analizado en la STJUE de 19 de diciembre de 2013, *Innoweb*, C202/12, EU:C:2013:850, también relativo a un buscador) en que aquí el motor de búsqueda controvertido no es un mero metamotor que utilice los formularios de búsqueda de los sitios de Internet ni traduce en tiempo real las órdenes de sus usuarios en criterios utilizados por dichos formularios. En su lugar, Melons (i) indexa regularmente esos sitios y conserva una copia en sus propios servidores; y (ii), a continuación, gracias a su propio formulario de búsqueda, permite a los usuarios efectuar búsquedas que se llevan a cabo entre los datos indexados. En este sentido, el funcionamiento técnico no difiere sustancialmente del de los motores de búsqueda generales como Google, Yahoo o Bing, respecto de los que la principal diferencia reside en que el universo de sitios web en los que se realizan las búsquedas es mucho más reducido (en este caso, sitios web con ofertas de empleo).

Sin embargo, estas diferencias no impiden al TJUE considerar que, como en otros casos analizados con anterioridad, el motor de búsqueda de Melons permite explorar el contenido íntegro de varias bases de datos simultáneamente, entre ellas la de CVOnline, por una vía distinta a la prevista por el fabricante de la base de datos, ya que les ofrece la posibilidad de acceder, en el propio sitio web de Melons, a ofertas de empleo contenidas en esas bases de datos.

Asimismo, al igual que en el caso *Innoweb*, el TJUE precisa que la puesta a disposición de estos datos se dirige al público en el sentido del artículo 7.2 b) de la Directiva 96/9, dado que ese motor de búsqueda puede ser utilizado por cualquier persona. Además, al indexar y copiar en su propio servidor el contenido de las bases de datos, ese motor de búsqueda transfiere el contenido de las bases de datos que constituyen esos sitios a otro soporte (en este extremo, la conducta de Melons va más allá del caso *Innoweb*, donde no se realizaba copia del contenido de las bases de datos).

Sobre esta base, el TJUE concluye que la transferencia del contenido de la base de datos por parte de Melons constituye un acto de extracción y su puesta a disposición del público un acto de reutilización, sin que Melons contase en ninguno de los casos con el consentimiento del titular de la base de datos. A estos efectos, resultan irrelevantes la presentación de hipervínculos hacia los anuncios del sitio web original o la reproducción de la información contenida en las metaetiquetas de ese sitio, ambos argumentos esgrimidos por Melons en su defensa (de hecho, a juicio del TJUE, estas circunstancias vendrían a ser meras manifestaciones externas y secundarias de los actos de extracción y reutilización).

4.2. Necesidad de realizar un juicio de ponderación

Ahora bien, y aquí reside la principal novedad de la sentencia, el Tribunal matiza que estas medidas de extracción y reutilización resultarán prohibidas por el artículo 7.1 de la Directiva 96/9 solo en la medida en que tengan por efecto o conlleven un riesgo de privar al fabricante de los ingresos que debieran permitirle amortizar su inversión (apartados 38 y 46). Este riesgo, que en anteriores sentencias el TJUE había dado por supuesto o mencionado *ad abundantiam* a los efectos de razo-

nar el carácter reprochable de la conducta infractora, se eleva en esta sentencia a la categoría de requisito cuya concurrencia deberá ser verificada por el órgano jurisdiccional remitente.

El TJUE fundamenta esta exigencia en la necesidad de establecer un justo equilibrio entre, por un lado, el interés legítimo de los titulares de las bases de datos y, por otro, el interés de los usuarios y de los competidores de estos fabricantes en tener acceso a la información. En este sentido, el TJUE recuerda que las actividades de los agregadores de contenidos en Internet también permiten alcanzar el objetivo del legislador de la UE de fomentar la implantación de sistemas de almacenamiento y tratamiento de datos que contribuyan al desarrollo del mercado de la información. Estos agregadores contribuyen a la creación y a la distribución de productos y servicios innovadores en el sector de la información. De igual modo, al ofrecer a sus usuarios una interfaz unificada que permite efectuar búsquedas en varias bases de datos según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, contribuyen a una estructuración más eficaz de la información y facilitan su búsqueda en Internet. Asimismo, contribuyen al buen funcionamiento de la competencia y a la transparencia de las ofertas y de los precios.

Por tanto, la sentencia deja claro que la actividad de los motores de búsqueda especializados que extraigan o reutilicen partes sustanciales del contenido de bases de datos no será en todos los casos infractora, sino que resulta necesario realizar un ejercicio de ponderación de los intereses legítimos en juego. En este sentido, el TJUE señala que el criterio principal para ponderar tales intereses legítimos en juego debe ser el perjuicio potencial a la inversión sustancial del fabricante de la base de datos o, en otras palabras, el riesgo de que esa inversión no pueda amortizarse.

4.3. Respuesta a la cuestión prejudicial

Con base en el razonamiento expuesto, el TJUE responde a la cuestión prejudicial declarando que *“un motor de búsqueda en Internet especializado en la búsqueda del contenido de las bases de datos, que copia o indexa la totalidad o una parte sustancial de una base de datos accesible libremente en Internet y a continuación permite a sus usuarios efectuar búsquedas en esa base de datos en su propio sitio de Internet según criterios pertinentes desde el punto de vista de su contenido, realiza una «extracción» y una «reutilización» de dicho contenido, en el sentido de esta disposición, que el fabricante de dicha base de datos puede prohibir en la medida en que tales actos ocasionen un perjuicio a su inversión en la obtención, verificación o presentación de dicho contenido, es decir, siempre que constituyan un riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión mediante la explotación normal de la base de datos en cuestión, extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente”*.

5. Conclusiones

No cabe duda de que los motores de búsqueda y agregadores de información o contenidos facilitan su accesibilidad por parte de los usuarios, de modo que, al menos *a priori*, tienen un efecto procompetitivo al contribuir al desarrollo del mercado de la información. El TJUE es consciente de ello y de ahí que en su sentencia de 3 de junio de 2021 establezca una suerte de presunción de licitud de la actividad de los motores de búsqueda especializados desde la perspectiva del de-

recho *sui generis* de bases de datos cuando estas últimas sean libremente accesibles en Internet (lógicamente, la conclusión será distinta cuando se trate de bases de datos de acceso restringido y el motor de búsqueda ponga su contenido a disposición de terceros, eludiendo en su caso las medidas de seguridad establecidas por el titular).

Sin embargo, la bondad de estos motores de búsqueda puede quedar en entredicho en el caso de que, por el reducido universo de búsqueda o las características del buscador, su actividad pueda ocasionar un perjuicio a los titulares de las bases de datos que les sirven de fuente, al privarles de las visitas de usuarios que de otro modo habrían obtenido y, en consecuencia, también de sus fuentes de ingresos (por ejemplo, por publicidad).

Ello hace necesario un ejercicio de ponderación de los derechos e intereses en juego. A estos efectos, el TJUE establece que el principal criterio de ponderación debe ser el potencial perjuicio a la inversión sustancial de la persona que constituyó la base de datos o, dicho de otro modo, el riesgo de que esa inversión no pueda amortizarse.

Por tanto, de nuevo el foco se centra en la inversión del titular de la base de datos. De hecho, pese a no ser objeto de la cuestión prejudicial, el TJUE recuerda al tribunal remitente la necesidad de verificar las inversiones sustanciales en la obtención, verificación o presentación del contenido.

En suma, si bien la sentencia consolida la concepción amplia de los conceptos de “extracción” y “reutilización” del contenido de las bases de datos (lo que resulta favorable a los titulares del derecho *sui generis*), también añade una carga a los titulares, quienes, conforme a las reglas ordinarias de carga de la prueba, deberán acreditar no solo la existencia de las inversiones necesarias para que la base de datos resulte protegible (como ya se venía exigiendo), sino también el potencial perjuicio para su amortización, que queda establecido como requisito de ilicitud de la actividad de un motor de búsqueda. No obstante, en la medida en que el TJUE no exige que exista una imposibilidad efectiva de amortización, sino tan solo “*un riesgo para las posibilidades de amortización de esa inversión*”, el objeto de la prueba quedará circunscrito a ese riesgo, que, en función de las circunstancias del caso, podrá derivarse de las propias características o configuración del motor de búsqueda especializado. Asimismo, a la vista del razonamiento del TJUE y de su jurisprudencia anterior, no parece que esta exigencia sea extrapolable al análisis de la licitud de otras conductas, respecto de las que no quepa presumir los efectos de desarrollo del mercado de la información que el TJUE atribuye a los motores de búsqueda.