

LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS EN ENTORNOS TRANSFRONTERIZOS: RÉGIMEN EN DERECHO EUROPEO, COMPARADO Y EN EL SISTEMA EUROPEO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

FERNANDO ESTEBAN DE LA ROSA¹

festeban@ugr.es

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ-MOLINA²

jcfernan@ugr.es

Cómo citar/Citation

Esteban de la Rosa, F. y Fernández-Molina, J. C. (2024). La minería de textos y datos en entornos transfronterizos: régimen en derecho europeo, comparado y en el sistema europeo de derecho internacional privado. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 77, 135-170. doi: <https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.77.04>

Resumen

Las nuevas posibilidades tecnológicas para realizar minería de textos y datos han provocado cambios legislativos en algunas leyes de propiedad intelectual. Los cambios buscan garantizar que los titulares de derechos de autor no puedan restringir excesivamente las posibilidades de desarrollar nuevos productos y servicios basados en los nuevos usos que permite la tecnología. Entre los países que han desarrollado nueva legislación se encuentran Japón, Reino Unido y Singapur, a los que se ha sumado la Unión Europea con la Directiva 2019/790. Las legislaciones comparadas se han basado en principios diferentes que han dado lugar a regulaciones dispares. Cada vez es más común que la minería de textos y datos se realice en un contexto transfronterizo debido a diversos factores como la existencia de colaboradores que trabajan en otros países, la conformación del corpus con contenidos de diferente procedencia o su publicación o accesibilidad desde distintos países. A falta de soluciones uniformes,

¹ Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada.

² Catedrático del Departamento de Información y Comunicación de la Universidad de Granada.

para conocer si las actividades de minería de textos y datos que se desarrollan en entornos transfronterizos pueden ser desarrolladas sin incurrir en infracción de los derechos de autor resulta necesario determinar la legislación aplicable. El estudio analiza las diferencias entre las regulaciones europea y comparadas que establecen excepciones legales a los derechos de autor para promover la minería de textos y datos, y lleva a cabo una revisión crítica de las soluciones del sistema europeo de derecho internacional privado en los sectores de la competencia judicial internacional y de la ley aplicable.

Palabras clave

Minería de textos y datos; derecho europeo; derecho comparado; sistema europeo de derecho internacional privado.

TEXT AND DATA MINING IN CROSS-BORDER ENVIRONMENTS: REGIME IN EUROPEAN LAW, COMPARATIVE LAW AND IN THE EUROPEAN SYSTEM OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Abstract

The new technological possibilities for text and data mining have caused legislative changes in some intellectual property laws. The changes seek to ensure that copyright holders cannot excessively restrict the possibilities of developing new products and services based on the new uses enabled by technology. Among the countries that have developed new legislation are Japan, the United Kingdom and Singapore, to which the European Union has joined with Directive 2019/790. The comparative legislations have been based on different principles that have given rise to disparate regulations. It is increasingly common for text and data mining to be carried out in a cross-border context due to various factors such as the existence of collaborators who work in other countries, the formation of the corpus with content from different origins or its publication or accessibility from different countries. In the absence of uniform solutions, to know whether text and data mining activities that take place in cross-border environments can be carried out without incurring copyright infringement, it is necessary to determine the applicable law. The study analyzes the differences between European and comparative regulations that establish legal exceptions to copyright to promote text and data mining, and carries out a critical review of the solutions provided by the European system of Private International Law in the sectors of international jurisdiction and the applicable law.

Keywords

Text and data mining; european law, comparative law, european system of private international law.

LA FOUILLE DE TEXTES ET DE DONNÉES DANS LES ENVIRONNEMENTS TRANSFRONTALIERS: RÉGIME EN DROIT EUROPÉEN, DROIT COMPARÉ ET DANS LE SYSTÈME EUROPÉEN DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Résumé

Les nouvelles possibilités technologiques en matière de fouille de textes et de données ont entraîné des modifications législatives dans certaines lois sur la propriété intellectuelle. Les changements visent à garantir que les titulaires de droits d'auteur ne puissent pas restreindre de manière excessive les possibilités de développement de nouveaux produits et services basés sur les nouvelles utilisations permises par la technologie. Parmi les pays qui ont développé une nouvelle législation figurent le Japon, le Royaume-Uni et Singapour, auxquels l'Union européenne a adhéré avec la directive 2019/790. Les législations comparées se sont fondées sur des principes différents qui ont donné lieu à des réglementations disparates. Il est de plus en plus courant que le text and data mining soit réalisé dans un contexte transfrontalier en raison de divers facteurs tels que l'existence de collaborateurs travaillant dans d'autres pays, la constitution du corpus avec des contenus d'origines différentes ou encore sa publication ou son accessibilité de différents pays. En l'absence de solutions uniformes, pour savoir si les activités de fouille de textes et de données qui se déroulent dans des environnements transfrontaliers peuvent être menées sans encourir de violation du droit d'auteur, il est nécessaire de déterminer la législation applicable. L'étude analyse les différences entre les réglementations européennes et comparées qui établissent des exceptions légales au droit d'auteur pour promouvoir le fouille de textes et de données et réalise une revue critique des solutions apportées par le système européen de droit international privé dans les secteurs de la juridiction internationale et des solutions de la loi applicable.

Mots clés

Fouille de textes e de données; droit européen; droit comparé; système européen de droit international privé.

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN. II. LA REGULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES LEGALES PARA DAR AMPARO A LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS: VISIÓN COMPARADA Y EUROPEA: 1. Japón. 2. Reino Unido. 3. Estados Unidos. 4. Unión Europea. III. EL RÉGIMEN EUROPEO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PARA LAS SITUACIONES TRANSFRONTERIZAS DE MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS: 1. Normas aplicables y calificación de las acciones derivadas de las actividades de minería de textos y datos. 2. La concreción de los foros para la materia extracontractual y para la materia contractual respecto de acciones derivadas de MTD. IV. DERECHO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS: 1. La delimitación entre los estatutos contractual, extracontractual y de la propiedad intelectual. 2. Ley aplicable a la responsabilidad extracontractual. 3. Ley aplicable a los contratos de licencia. 4. Ámbito de aplicación espacial de las excepciones legales a los derechos de autor para dar amparo a la minería de textos y datos. 5. El ámbito de las leyes aplicables. V. CONSIDERACIONES FINALES. BIBLIOGRAFÍA.

I. INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos ofrecen nuevas herramientas de investigación para los científicos e investigadores de todas las áreas científicas. Una de ellas es el *software* que les permite copiar datos y obras de todo tipo, ya sean en formato de texto, imagen o sonido, incluirlos en bases de datos y someterlos a todo tipo de análisis informáticos con el objetivo de descubrir nuevas relaciones entre la información y los datos. Esta utilización de los datos y obras intelectuales no supone que los investigadores estén realmente leyendo, viendo, mostrando o compartiendo esos materiales informativos, sino que en su lugar están usando técnicas de análisis de datos para extraer información factual sobre las obras e incorporar los resultados en sus investigaciones. Hace bastantes años que este tipo de investigación comenzó a realizarse en el campo científico y técnico, pero ahora su uso se ha generalizado y se ha extendido a una amplia variedad de disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades digitales. En cualquier área científica la investigación depende cada vez más de las técnicas de análisis de datos y, a medida que crece la cantidad de información, también lo hace la necesidad de poder confiar en los ordenadores y el *software* para analizar grandes cantidades de materiales informativos que los seres humanos, por razones de tiempo y recursos, no son

capaces de leer, visualizar y examinar. Minería de textos y datos (en adelante MTD) es el término que se ha impuesto para denominar este procesamiento automático de materiales digitales de todo tipo, incluyendo textos, imágenes, sonidos, datos, con el objetivo de descubrir nuevo conocimiento (Trialle *et al.*, 2014: 6).

De esta definición de MTD se desprende que su realización exige la utilización masiva de obras que, en su gran mayoría, están protegidas por derechos de autor, por lo que se produce un evidente conflicto con la legislación de propiedad intelectual. Para comprender la naturaleza de este conflicto, conviene describir cuáles son las cuatro etapas básicas que se siguen cuando se desarrollan actividades de MTD (Sag, 2019: 34). En primer lugar, el investigador debe acceder a las obras o materiales de todo tipo que pretende minar. En segundo lugar, debe copiar los materiales en un «corpus» que pueda ser preparado para la investigación y, a menudo, comparte dicho corpus con otros investigadores con los que colabora. A continuación, se lleva a cabo el proceso de minado, esto es, el procesamiento analítico de la información utilizando ordenadores y algoritmos que hacen reproducciones técnicas y provisionales de las obras. Por último, los resultados pueden ser difundidos, lo que a menudo supone comunicar a otros investigadores todo o parte de las fuentes de información en las que se ha basado, tanto con objetivos de ilustración como de validación o verificación. Del análisis de estas cuatro etapas se desprende que la copia y minado de las obras y materiales afecta al derecho de reproducción, en tanto que su difusión y distribución a terceros afecta a los derechos de distribución y comunicación al público. Esto supone, en definitiva, que para no incurrir en responsabilidad legal cualquier investigador que lleve a cabo actividades de MTD deberá tener en cuenta la legislación de derechos de autor. Además, en la Unión Europea se deberá también considerar la protección jurídica de las bases de datos reconocida por la Directiva 96/9/CE³.

La regulación internacional sobre propiedad intelectual⁴ no contiene previsiones especiales para la minería de textos y datos. No obstante, deja en manos de los Estados el establecimiento de excepciones y limitaciones a

³ DOCE L 77, de 27 de marzo de 1996, pp. 20-28.

⁴ Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre de 1886, completada en París en 1896, revisada en Berlín en 1908, completada en Berna en 1914, revisada en Roma en 1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948; Convención Universal sobre Derecho de Autor revisada en París el 24 de julio de 1971; y Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994.

los derechos de autor⁵. Esta vía ha sido utilizada por algunos legisladores para promover la seguridad jurídica y nuevos equilibrios entre los intereses en presencia, de forma que los usos reservados al titular del derecho de autor no impidan la generación de oportunidades comerciales o de investigación. Entre ellos se encuentran los de Japón, Reino Unido y Singapur, a los que se ha unido el de la Unión Europea con la Directiva 2019/790⁶. En el caso de Estados Unidos, la interpretación jurisprudencial de la excepción del *fair use* también ha sido favorable a prestar soporte jurídico a las actividades de MTD.

La desigualdad entre los principios seguidos ha dado lugar a marcadas diferencias entre los sistemas estatales en la regulación de las excepciones legales a los derechos de autor para dar amparo a las actividades de MTD. El reconocimiento de la excepción depende de variables como la cualidad del organismo que lleva a cabo la actividad, el fin perseguido con la MTD, la existencia de una reserva —a través de medidas tecnológicas, declaraciones unilaterales o pactos contractuales— a favor del titular del derecho de autor, o la existencia de normas imperativas con el objetivo de favorecer las actividades de MTD. Estas desigualdades jurídicas introducen inseguridad en aquellas situaciones, relativamente frecuentes, en las que los proyectos de MTD desbordan el ámbito doméstico. Estamos en presencia de una situación heterogénea cuando, por ejemplo, los investigadores de un país colaboran con los de otro u otros y comparten el corpus digital o los resultados finales de la MTD; cuando los datos se extraen de una base de datos que pertenece a una entidad radicada en el extranjero; cuando los libros impresos han sido adquiridos en el extranjero o los *ebooks* dependen de una licencia otorgada por una entidad extranjera; o cuando el material, ya sea el corpus, los resultados o ambos, es compartido con el público a través de una nube de difícil localización geográfica a la que se puede tener acceso desde países distintos, a través de Internet o bajo licencia, ocurriendo en ocasiones que el material al que se accede se encuentra protegido por derechos de autor. La falta de seguridad sobre el régimen jurídico aplicable con frecuencia hace surgir dudas sobre la posibilidad de emprender o participar en proyectos internacionales de MTD, un conocimiento que resulta crucial para afrontar con éxito la negociación de licencias de uso de recursos electrónicos, especialmente por parte de los responsables de las bibliotecas universitarias y de investigación (Samberg *et al.*, 2023: 5). Para conocer si una actividad de MTD se desarrolla en conformidad con la ley es necesario determinar y consultar el régimen legal aplicable

⁵ Véase art. 9.2 Convenio de Berna y art. 13 Acuerdo sobre los ADPIC.

⁶ DOUE L 130, de 17 de mayo de 2019, pp. 92-125.

y, en su caso, averiguar en qué situaciones internacionales las normas imperativas deben prevalecer sobre las cláusulas contractuales.

La legislación de la Unión Europea dictada para dar amparo legal a la minería de textos y datos, la Directiva 2019/790, no contiene previsiones especiales para definir cuándo debe garantizarse la aplicación de sus disposiciones en situaciones heterogéneas conectadas con países terceros (dimensión *ad extra* del sistema), ni tampoco para determinar el Estado miembro cuya legislación de transposición es de aplicación al caso (dimensión *ad intra* del sistema). Esta segunda dimensión adquiere especial relevancia, puesto que la Directiva permite a los Estados miembros ampliar el marco de las excepciones legales a los derechos de autor definidas por la Directiva⁷. Este estudio tiene el objetivo de identificar las soluciones del sistema europeo de derecho internacional privado (DIPr.) a las situaciones transfronterizas de MTD, determinar en qué supuestos heterogéneos son aplicables las excepciones legales establecidas por la Directiva europea y verificar en qué medida las respuestas del sistema europeo de DIPr. se coordinan con los principios de política legislativa que informan a la nueva regulación europea de promoción de la MTD. El estudio aborda las soluciones en la Unión Europea vigentes en los sectores de la competencia internacional y de la ley aplicable. Para comprender la relevancia de las soluciones de DIPr., el siguiente epígrafe describe las líneas que informan los principales sistemas que han establecido excepciones legales a los derechos de autor para las actividades de MTD.

II. LA REGULACIÓN DE LAS EXCEPCIONES LEGALES PARA DAR AMPARO A LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS: VISIÓN COMPARADA Y EUROPEA

Hasta ahora solo unos pocos países han regulado específicamente las actividades de MTD y lo han hecho de forma muy dispar, de manera que hay importantes diferencias entre los requisitos y condiciones establecidos para el disfrute de las excepciones legales con la finalidad de favorecer la MTD. Para

⁷ Por ejemplo, el legislador español ha extendido la excepción legal más allá de los supuestos de actividades llevadas a cabo por organismos de investigación para fines de investigación. Véase el art. 67.1 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre. La previsión española que permite la reserva a favor del titular del derecho de autor (art. 67.3 Real Decreto-ley) se debe considerar como una transposición defectuosa cuando se trate de la minería de textos y datos llevada a cabo por organismos de investigación para fines de investigación, pues, en estos supuestos, la habilitación de la reserva se encuentra en contradicción con el art. 7.1 de la Directiva.

facilitar su comprensión y análisis, a continuación examinamos los elementos que se han convertido en frecuentes en las nuevas regulaciones. El primero se refiere a la cualidad de la persona o entidad beneficiaria de la excepción. Mientras que en algunos casos ese disfrute requiere que estemos en presencia de una persona o entidad de investigación, en otros esta consideración resulta irrelevante y el beneficio se extiende sobre todo tipo de personas o entidades, siendo indiferente que se trate de una organización con o sin ánimo de lucro. Un segundo elemento tiene en cuenta el tipo de acceso a las obras o materiales objeto de MTD. Muchas regulaciones condicionan el disfrute de la excepción legal a la existencia de un acceso lícito a los materiales. Los fines y propósitos con los que se llevan a cabo las actividades de MTD son otro elemento que suele ser tenido en cuenta. Mientras que algunos sistemas solo permiten la MTD con fines de investigación científica y sin propósito comercial, en otros el fin perseguido no es una cuestión relevante. Las particularidades normativas abordan a veces las condiciones para el almacenamiento del corpus o de las copias generadas a través de MTD, reconociendo incluso la posibilidad de que los resultados obtenidos sean lícitamente compartidos, bien con terceros en general, bien con el círculo privado de contactos. Otro aspecto diferencial es el relativo a que se contemple o no algún tipo de compensación económica a favor del titular de los derechos por parte del usuario de actividades de MTD. Por último, los sistemas proporcionan soluciones diferentes a la admisibilidad y límites de las medidas de ordenación privadas, medidas que pueden afectar al disfrute efectivo de una excepción legal. Entre las medidas de ordenación privada se encuentran las declaraciones unilaterales y las cláusulas contractuales de reserva de la MTD, pero también las medidas de protección tecnológicas. Estos elementos diferenciadores serán la base del análisis que a continuación haremos de los aspectos básicos que definen la normativa de los principales países que han regulado esta materia.

1. JAPÓN

El país pionero fue Japón, que ya en 2009 modificó su ley de propiedad intelectual⁸ para incluir una excepción abierta que permitiera facilitar dichas actividades. Sin embargo, al poco tiempo quedó claro que era insuficiente para afrontar los retos tecnológicos (Caspers *et al.*, 2016: 75), por lo que en 2018 se volvió a reformar la ley⁹. Su art. 30-4 introduce una regla general que

⁸ Copyright Act (Act No. 48 of May 6, 1970, as amended up to Act No. 73 of July 10, 2009).

⁹ Copyright Act (Act No. 48 of May 6, 1970, as amended up to Act No. 72 of July 13, 2018). Disponible en: <http://tinyurl.com/2f4xxscu>.

permite la explotación de cualquier obra siempre que se realice con «fines de no disfrute» de los elementos expresivos de la obra y siempre que el uso de la obra no perjudique injustificadamente los intereses del titular de los derechos (Ueno, 2021: 148). Para esclarecer la diferencia entre «disfrute» y «no disfrute», la ley ofrece una lista de tres ejemplos: 1) para uso en pruebas de desarrollo o puesta en práctica de tecnología; 2) para uso en análisis de datos; 3) explotado de una forma que no implique que lo expresado en la obra sea percibido por los sentidos humanos. Se trata de una normativa muy abierta y flexible, que no impone prácticamente ninguna restricción. Para el disfrute de la excepción no se exige ninguna condición respecto del acceso a la obra, se aplica a todo tipo de materiales y no se imponen condiciones para ser beneficiario (cualquier persona o institución y sin consideración al fin de lucro). Tampoco se imponen limitaciones respecto de los usos permitidos, abarcando la excepción tanto la reproducción como la comunicación pública. Los materiales, por tanto, pueden ser copiados, almacenados para un uso posterior e incluso comunicados a terceros sin ningún tipo de restricciones.

2. REINO UNIDO

Otro país pionero en la regulación de las actividades de MTD fue Reino Unido. Lo hizo en 2014, cuando todavía pertenecía a la Unión Europea, a través del art. 29A de su Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes¹⁰. Este precepto permite que se pueda hacer una copia de una obra para llevar a cabo «a computational analysis of anything recorded in the work» con una serie de condiciones. La primera es que las personas beneficiarias tengan acceso lícito a las obras o materiales objeto de MTD, incluyendo el pago por la suscripción a una revista o bases de datos, o material publicado bajo «licencias abiertas». No menos importante es la restricción relativa a los fines de la copia, ya que solo estará permitida en el caso de fines de investigación sin propósito comercial. Una vez que ya se han hecho las copias de las obras o materiales, ¿pueden almacenarse para futuros usos? Este artículo no dice nada al respecto, por lo que, en principio, no parece haber una restricción sobre su almacenamiento y conservación ulterior. Sí la hay, sin embargo, respecto a su comunicación a terceros, ya que el art. 29A(2)(a) prohíbe de manera expresa que la copia sea transferida a cualquier otra persona excepto si la transferencia es autorizada por el propietario de los derechos. Finalmente, hay que analizar el impacto de las medidas de ordenación privada (restricciones contractuales

¹⁰ Copyright, Designs and Patents Act 1988. Disponible en: <http://tinyurl.com/j5uyxmds>.

y tecnológicas) sobre las posibilidades de desarrollar legalmente actividades de MTD. Pues bien, en el primer caso, al igual que sucede con otras excepciones a los derechos de autor, la reforma de la ley de 2014 dispuso que no pueden ser anuladas por contrato. Así, el art. 29A(5) establece que «to the extent that a term of a contract purports to prevent or restrict the making of a copy which, by virtue of this section, would not infringe copyright, that term is unenforceable». No sucede lo mismo con la protección tecnológica que, en la práctica, sí puede impedir el disfrute de esta excepción. Como indican las FAQs de la UK Intellectual Property Office¹¹ los editores pueden aplicar medidas de protección tecnológica con fines de seguridad o estabilidad.

3. ESTADOS UNIDOS

A diferencia de lo que ocurre en otros países y en la propia Unión Europea, para permitir las actividades de MTD no ha sido necesario dictar una legislación específica. La conformidad de la MTD con la legislación de *copyright* ha sido declarada por la jurisprudencia a través de la interpretación de la doctrina del *fair use*¹². La flexibilidad considerable de este expediente ha permitido su frecuente utilización para facilitar la adaptación de la legislación de los derechos de autor a las nuevas tecnologías, especialmente en los supuestos de usos de las obras protegidas no previstos originariamente, como sería el caso de la MTD. El caso más significativo para conocer la legalidad de las actividades de MTD es *Authors Guild Inc. v. Google Inc*¹³, uno de los famosos casos del proyecto Google Books, y que incluye los dos factores («uso transformador» y «usos no expresivos») más influyentes en la jurisprudencia reciente sobre *fair use* (Leval, 1990: 1111; Sobel, 2017: 50). Este proyecto consistía en la preparación de una digitalización masiva —no autorizada por los titulares de los derechos— de libros protegidos por el derecho de autor para crear una función de búsqueda y visualización de fragmentos de las obras en los motores de búsqueda de Google. El tribunal concluyó que la copia de los libros por parte de Google era *fair use*, ya que implicaba un uso altamente transformador de las obras originales, en la medida en que Google creó un motor de búsqueda y, mediante la función «ngrams», permitía a los lectores

¹¹ UK Intellectual Property Office. Exceptions to Copyright: Research, 2014. Disponible en: <http://tinyurl.com/f6j6j2p9>.

¹² Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. Section 107: Limitations on exclusive rights: Fair use. Disponible en: <http://tinyurl.com/4f27vc3r>.

¹³ The Authors Guild Inc. v. Google Inc., United States Court of Appeals, Second Circuit, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015). Disponible en: <http://tinyurl.com/yc7uwvaa>.

conocer la frecuencia de uso en el corpus agregado de libros publicados para diferentes períodos históricos. El carácter altamente transformador de estas dos funciones permitió afirmar la concurrencia del *fair use* necesario para la realización de MTD sobre obras protegidas por derechos de autor.

Muy conectado a este fallo judicial está el otro caso que actúa como precedente para las actividades de MTD: *Authors Guild, Inc. v. HathiTrust*¹⁴. El tribunal permitió que las bibliotecas del proyecto HathiTrust digitalizaran obras protegidas por derechos de autor con el fin de permitir búsquedas de texto completo. También autorizó a las bibliotecas miembros del proyecto que proporcionasen a los usuarios con discapacidades el acceso a las obras a texto completo, y que las bibliotecas conservaran los libros protegidos por derechos de autor en formato digital. El tribunal concluyó que la creación de una base de datos de búsqueda de texto completo es un uso transformador, ya que, cuando se realiza una búsqueda de palabras, el resultado es diferente en finalidad, carácter, expresión, significado y mensaje respecto de la página (y el libro) de la que se extrae. Por lo tanto, hay escasa semejanza entre el trabajo original y los resultados de la búsqueda de texto completo de la biblioteca digital HathiTrust (Izquierdo, 2021: 336). Ambos casos fueron decididos en apelación por el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito y ponen de manifiesto que siempre que la copia de obras protegidas pueda verse como un paso intermedio para acceder a elementos no protegidos de las obras con derechos de autor (hechos, datos, ideas), o como un paso intermedio para lograr un uso transformador de las obras originales, parece que la doctrina del *fair use* podrá dar cobertura a esos usos. También conviene señalar que ambos casos muestran cómo se permite no solo el uso no comercial, sino también el de carácter comercial: HathiTrust es una entidad sin ánimo de lucro, pero Google es una corporación comercial con ánimo de lucro.

Si recapitulamos lo permitido por la doctrina del *fair use* en relación con los elementos que estamos utilizando como base para el análisis de las diferentes normativas, podemos llegar a la conclusión de que el *fair use* permite de manera amplia las actividades de MTD. No hay límites para las obras o materiales afectados; no se requiere un acceso legítimo o lícito a estos; cualquiera puede ser beneficiario, independientemente de si es un individuo o una institución o si se dedica a la investigación o no; comprende todos los diferentes usos (reproducción, distribución, comunicación al público...); no se exige finalidad no comercial; permite la conservación del corpus y su transmisión o compartición con terceros. Menos positivo es el impacto de las

¹⁴ *The Authors Guild Inc. v. HathiTrust*, United States Court of Appeals, Second Circuit, 755 F.3d 87 (2d Cir. 2014). Disponible en: <http://tinyurl.com/3dbyw7wf>.

medidas de protección privada, en especial, las restricciones contractuales. En efecto, el gran peso del principio de libertad de contratación en este país supone que, si la obra está disponible para el público mediante un contrato, haya que cumplir lo establecido en este incluso aunque esto suponga impedirle que disfrute de los derechos que le concede la ley (Carroll, 2019: 897).

4. UNIÓN EUROPEA

Al igual que en el resto de los países desarrollados, la regulación de las actividades de MTD ha venido siendo objeto de interés en los países de la Unión Europea. De hecho, además de en Reino Unido, en Alemania, Estonia y Francia se dictó legislación, con importantes diferencias unas de otras, para dar amparo a la MTD. Ante esta situación, el legislador europeo decidió incluir la regulación de las excepciones legales en la Directiva de 2019. En su origen, la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea¹⁵ solo preveía la regulación de la minería de textos y datos realizada por organismos de investigación y con fines de investigación científica. Pero, tras recibir numerosas críticas por dejar fuera las actividades de MTD realizadas por otros sujetos y con otro tipo de fines (Hilty y Richter, 2017: 10), la versión final de la Directiva estableció una doble regulación: el art. 3, dedicado a la minería de textos y datos con fines de investigación científica, y el art. 4, dedicado a los supuestos que no encajan en el precepto anterior. Hay que tener en cuenta que, en virtud de lo establecido por el art. 25, la Directiva es de mínimos, por lo que los Estados miembros pueden «adoptar o mantener en vigor disposiciones más amplias, compatibles con las excepciones y limitaciones establecidas en las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, con respecto a los usos o ámbitos cubiertos por las excepciones o limitaciones establecidas en la presente Directiva».

Por lo que se refiere al art. 3, es una normativa llena de condiciones para el disfrute del derecho a la MTD. La primera de ellas se centra en el acceso a las obras, que debe ser lícito. También se establecen condiciones estrictas respecto de quiénes pueden ser los beneficiarios de esta excepción, ya que solo se extiende a los organismos de investigación y las instituciones responsables del patrimonio cultural. Por tanto, el ámbito subjetivo de la excepción legal se ciñe a algunas personas jurídicas, quedando fuera los investigadores individuales, salvo que estén integrados en una institución (Caso, 2020: 19).

¹⁵ Comisión Europea. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital, COM(2016) 593 final. Disponible en: <http://tinyurl.com/apjy47r8>.

Las condiciones no se acaban ahí, ya que los organismos de investigación deben tener como principal objetivo realizar investigaciones científicas o llevar a cabo actividades educativas que también impliquen realizar investigaciones científicas. En cuanto a las instituciones responsables del patrimonio cultural, el art. 2.3 las define como «una biblioteca o un museo accesibles al público, un archivo o una institución responsable del patrimonio cinematográfico o sonoro», y en este caso no se exige que las instituciones carezcan de ánimo de lucro ni se establece requisito alguno sobre la participación de empresas. Otra importante restricción se centra en los derechos afectados, ya que solo se incluye el derecho de reproducción, al permitir las reproducciones de obras o prestaciones, pero deja fuera los derechos de distribución y comunicación al público, lo que tiene importantes consecuencias prácticas. En este sentido, esta disposición contrasta con la ley alemana, anterior a la Directiva de 2019, que de forma expresa establece que es posible comunicar el corpus obtenido a un círculo limitado de personas para actividades conjuntas de investigación o para permitir que terceros evalúen la calidad de la investigación científica (Gervais, 2019: 12).

La Directiva permite expresamente el almacenamiento de las copias de las obras y materiales con la condición de que se realice en un entorno con un nivel adecuado de seguridad. Según el considerando 15, los Estados miembros podrán aprobar disposiciones específicas para la conservación de las copias, como por ejemplo la designación de «organismos de confianza» que proporcionen un entorno seguro. Se trata con ello de atender a los temores manifestados por las editoriales de que se creen «bibliotecas piratas». Como ya se ha mencionado al analizar los beneficiarios de esta excepción, los propósitos de las actividades MTD son totalmente relevantes. En efecto, no basta con que el beneficiario sea un organismo de investigación o una institución responsable del patrimonio cultural, sino que también es necesario que las actividades de MTD se lleven a cabo con fines de investigación.

No queda completo el análisis del art. 3 sin examinar las medidas de protección basadas en la ordenación privada. Respecto a la protección contractual, consciente de que los contratos pueden anular *de facto* el disfrute de las excepciones, el legislador europeo establece en el art. 7.1 de la Directiva que «será inaplicable toda disposición contractual contraria a las excepciones establecidas en los arts. 3, 5 y 6». Por el contrario, no se alcanza el adecuado equilibrio en el caso de la protección tecnológica, ya que, aunque dispone que las medidas tecnológicas «no irán más allá de lo necesario para lograr ese objetivo», también establece que será aplicable el art. 6.4 de la Directiva 2001/29/CE, cuyo objetivo era precisamente facilitar que las medidas tecnológicas no impidan el disfrute de las excepciones, una previsión que ha tenido escasa utilidad en todos estos años (Guibault *et al.*, 2007: 169). La Directiva

podría haber dejado claro que las excepciones de minería están protegidas contra su anulación a través de la protección tecnológica, afirmando de forma contundente que esta clase de medidas de protección no pueden impedir el disfrute de las nuevas excepciones obligatorias y que deberían ponerse a disposición de los usuarios legítimos medios eficaces para garantizar su supresión. Las declaraciones recogidas en el considerando 16 van en esa dirección, pero por ahora se han quedado en simples declaraciones de intenciones sin eficacia práctica (González Otero, 2019: 20).

Como complemento de la excepción con fines de investigación, la Directiva añade en su art. 4 otra opción que cubre las actividades de MTD con cualquier fin, incluyendo los de carácter comercial. A diferencia del artículo anterior, este establece pocas limitaciones, aunque sí mantiene como requisito el acceso lícito a las obras. A pesar de la amplitud con la que esta disposición admite la MTD, su efecto queda condicionado a la inexistencia de una reserva de la MTD a favor de los titulares de los derechos. Esto supone una drástica reducción del número de beneficiarios potenciales, dejando a periodistas, desarrolladores de inteligencia artificial y laboratorios de investigación comerciales en una clara desventaja competitiva en comparación con instituciones similares de Estados Unidos, Japón, Israel o Singapur (Flynn *et al.*, 2020: 10). Este mecanismo *opt-out* debe ser empleado «de forma adecuada» (considerando 18) a través de medios de lectura mecánica, en el caso de contenidos puestos a disposición del público en línea. A este respecto, desde la doctrina se recomienda que los Estados miembros de la Unión Europea proporcionen directrices sobre los medios que son considerados inadecuados y que las reservas de derechos hechas mediante contrato o con declaraciones unilaterales sean claras, transparentes, precisas, fácilmente identificables y expresadas sin ambigüedad (Griffiths *et al.*, 2023: 30).

III. EL RÉGIMEN EUROPEO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PARA LAS SITUACIONES TRANSFRONTERIZAS DE MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS

1. NORMAS APLICABLES Y CALIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LAS ACTIVIDADES DE MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS

Las actividades de MTD pueden generar pretensiones distintas, cuyo ejercicio puede corresponder a los titulares del *copyright* y a los usuarios u operadores. Los remedios a favor de los primeros se han visto ampliados por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de

abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual¹⁶. En Europa, el titular del *copyright* puede solicitar que se declare la existencia de una infracción por haberse llevado a cabo actividades de extracción, reproducción o comunicación pública no amparadas por excepción legal o por pacto contractual; que cese la actividad ilícita; una indemnización por el daño patrimonial causado por la violación del derecho de autor; cuando así proceda, una compensación equitativa por haberse llevado a cabo actividades MTD amparadas por una excepción legal; que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir el derecho de propiedad intelectual del titular; o que se decreten medidas correctivas como la retirada y el apartamiento definitivo de los circuitos comerciales. Los operadores de MTD, por su parte, pueden solicitar que se declare la inexistencia de infracción por concurrencia de una excepción legal, vinculada o no con una acción declarativa negativa de responsabilidad; que se declare la ineficacia de las cláusulas contractuales que excluyen la MTD, e incluso que se obligue al titular del derecho de autor a la modificación de las medidas tecnológicas establecidas para garantizar la seguridad e integridad de las bases de datos en la medida en que impidan el disfrute efectivo de las excepciones legales¹⁷. Cuando las partes están vinculadas por un contrato de licencia, los titulares del *copyright* y los usuarios disponen de las acciones que el derecho aplicable al contrato permite frente al incumplimiento.

El carácter civil o mercantil de estas acciones hace aplicables el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante el Reglamento Bruselas I bis)¹⁸ y el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de 21 de diciembre de 2007 (en adelante el Convenio de Lugano)¹⁹. Ambos instrumentos han sido completados con el Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro de La Haya de 30 de junio de 2005²⁰. Si el demandado tiene su domicilio en un Estado no parte del Reglamento Bruselas I bis o del Convenio de Lugano, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá o Japón,

¹⁶ DOUE L 157, de 30 de abril de 2004, pp. 45-86.

¹⁷ Art. 3.3 Directiva 2019/790/UE.

¹⁸ DOUE L 351, de 20 de diciembre de 2012, pp. 1-32.

¹⁹ DOUE L 339, de 21 de diciembre de 2007.

²⁰ Decisión 2014/887/UE del Consejo, de 4 de diciembre de 2014, relativa a la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre Acuerdos de Elección de Foro. DOUE 353, de 10 de diciembre de 2014, pp. 5-8.

dejan de aplicarse algunos foros del sistema europeo, que pasan a ser sustituidos por las normas nacionales de competencia judicial internacional (art. 6 Reglamento Bruselas I bis). En España estas normas se encuentran en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ),²¹ en los arts. 22 a 24.

Debido al carácter automático con el que surgen los derechos de autor y a la falta de inscripción, ningún posible litigio es objeto de foro exclusivo. Cobran protagonismo, en cambio, los pactos de jurisdicción, que frecuentemente aparecen en el contrato de licencia suscrito entre el operador de MTD y el titular de los derechos. Bajo requisitos no coincidentes en los distintos regímenes, la regulación europea e internacional garantiza la eficacia del pacto de designación de tribunales cuando recae sobre los de un Estado miembro de la Unión Europea (Reglamento Bruselas I bis), de Noruega, Suiza, Islandia (Convenio de Lugano II), así como de México, Montenegro, Reino Unido, Singapur o Ucrania (art. 2.n) y o) y arts. 5 y 6 Convenio de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro) (Hartley y Dogauchi, 2005). Si el pacto designa a tribunales distintos, su eficacia depende de la regulación del país del juez ante el cual sea invocado. En España, esta eficacia es admitida en los términos que establece el art. 22 ter, apdo. 4 de la LOPJ.

En defecto de pacto, tendrán competencia internacional, como opciones para el demandante, los jueces del domicilio del demandado y los jueces competentes con base en alguno de los foros especiales que, por razón de la materia, contempla la regulación aplicable. El criterio triple utilizado para la definición del domicilio de las sociedades y de las personas jurídicas (sede estatutaria, administración central o centro de actividad principal, art. 63 Reglamento Bruselas I bis) abre la posibilidad de demandar ante los jueces de un país europeo a una sociedad constituida en un país tercero que posea su administración central o su centro principal de actividad en un país de la Unión Europea. Resulta también relevante que el Tribunal de Justicia haya declarado la operatividad del foro de la pluralidad de demandados, que permite demandar a varios ante los jueces del domicilio de cualquiera de ellos, en supuestos en los que la demanda se dirige contra varios demandados por infracciones sustancialmente idénticas de derechos de autor, incluso aunque sean aplicables legislaciones diferentes (Fernández y Sánchez, 2022: 99-102). Así se desprende, en especial, de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto *Eva-Maria Painer*²². Como la regulación española contiene la

²¹ BOE 157, de 2 de julio de 1985.

²² Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798.

misma regla en el párrafo tercero del art. 22 ter de la LOPJ, el foro de la pluralidad de demandados resulta también operativo en las acciones ejercitadas ante jueces españoles a pesar de que alguno de los demandados no posea su domicilio en un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Judicial del Convenio de Lugano II. Este foro puede resultar de utilidad cuando las actividades de MTD se llevan a cabo mediante colaboración entre entidades domiciliadas en países distintos o, incluso, cuando el responsable de la reproducción de los textos y datos no coincide con el responsable de su comunicación pública posterior.

En los litigios típicos que derivan de la actividad de MTD resultan relevantes el foro de la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, el de la materia contractual y el de la materia extracontractual. El Tribunal de Justicia ha recordado que, para la calificación de la acción, hay que tener en cuenta el sistema y los objetivos del propio derecho europeo²³, así como la utilidad que presentan los criterios acuñados para la interpretación del Reglamento Bruselas I y el Convenio de Bruselas de 1968²⁴. Con base en ellos cabe afirmar la pertenencia a la materia extracontractual de la acción por la que se solicita una indemnización por infracción de los derechos de autor producida por actividades de extracción, reproducción o comunicación pública del corpus protegido, la que tiene por objetivo obtener el pago de una compensación por haberse llevado a cabo actividades de MTD sometidas a una excepción legal²⁵, así como la declarativa negativa de responsabilidad por resultar amparada la actividad de MTD por una excepción legal²⁶. La calificación puede presentar dificultades cuando el titular del derecho de autor y el operador de los recursos electrónicos objeto de MTD están vinculados por un contrato de licencia. El punto de partida sigue siendo la consideración como materia extracontractual de las acciones que no sigan una calificación

²³ Sentencias del TJ de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer y Fofitec*, C-133/11, EU:C:2012:664, punto 30; de 16 de julio de 2009, *Zuid-Chemie*, C-189/08, EU:C:2009:475, punto 17; y de 25 de octubre de 2011, *eDate Advertising y otros*, C-509/09 y C-161/10, EU:C:2011:685, punto 38.

²⁴ Sentencias del TJ de 16 de julio de 2009, *Zuid-Chemie*, C-189/08, EU:C:2009:475, punto 18; de 25 de octubre de 2011, *eDate Advertising y otros*, C-509/09 y C-161/10, EU:C:2011:685, punto 39.

²⁵ Sentencia del TJ (Sala Primera) de 21 de abril de 2016, *Austro-Mechana*, C-572/14, EU:C:2016:286.

²⁶ Sentencias del TJ de 25 de octubre de 2012, *Folien Fischer y Fofitec*, C-133/11, EU:C:2012:664. Esta solución se desprende también de forma indirecta de la sentencia del TJ de 13 de julio de 2017, *Bayerische Motoren Werke y Acacia*, C-433/16, EU:C:2017:550.

contractual²⁷ y la necesidad, para esa calificación, de apreciar la existencia de un compromiso libremente asumido entre las partes²⁸. A partir de aquí, en su sentencia *Brogssitter*²⁹, el TJ ha declarado que la mera existencia de ese compromiso no es determinante de la calificación como materia contractual. Así será si puede considerarse que el comportamiento recriminado es un incumplimiento de las obligaciones contractuales, tal como pueden determinarse teniendo en cuenta el objeto del contrato, esto es, si la interpretación del contrato que une al demandado con el demandante resulta indispensable para determinar la licitud o la ilicitud del comportamiento imputado al primero por el segundo (Cebrián Salvat, 2014: 315-329). Con el criterio descrito es fácil concluir que corresponderá una calificación extracontractual cuando los textos y datos utilizados para la MTD no formen parte del contrato de licencia suscrito entre las partes. Distinta es la situación que se produce cuando el contrato se refiere a los textos y datos que han sido objeto de minería de textos y datos. El criterio establecido en *Brogssitter* puede conducir a resultados algo arbitrarios y absurdos al no tener en cuenta el completo marco legal del contrato (Sánchez Lorenzo, 2018: 32), especialmente cuando el titular de los derechos no se ha reservado contractualmente la extracción, reproducción o copia ni tampoco las ha prohibido expresamente. En estos casos, la licitud o ilicitud de la actividad de MTD no depende de la interpretación del contrato, sino, de forma más amplia, de su marco legal, algo que también incluye el régimen de protección de los derechos de autor y, en concreto, el reconocimiento de las excepciones legales. En efecto, aunque no resulte así de la interpretación del contrato, la actividad de MTD será lícita si es de aplicación una excepción obligatoria a las actividades de MTD. Por el contrario, la actividad de MTD podrá ser considerada ilícita, aunque no se desprenda así del contrato, si el material utilizado es objeto de protección a falta de disposición contractual. En estos casos la necesidad de examinar de forma más amplia el régimen legal del contrato, y no solo sus disposiciones o los criterios de interpretación, resulta indispensable y apunta hacia la conveniencia de incluir esta clase de situaciones dentro de los contornos de la materia

²⁷ Sentencia del TJ de 27 de septiembre de 1988, *Kalfelis*, C-189/87, EU:C:1988:459, punto 17.

²⁸ Sentencias del TJ de 17 de junio de 1992, *Handte*, C-26/91, EU:C:1992:268, punto 15; de 27 de octubre de 1998, *Reunión européenne*, C-51/97, EU:C:1998:509, punto 17; de 17 de septiembre de 2002, *Tacconi*, C-334/00, EU:C:2002:499; y de 5 de febrero de 2004, *Frahuil*, C-265/02, EU:C:2004:77, punto 24.

²⁹ Sentencia del TJ de 13 de marzo de 2014, *Brogssitter*, C-548/12, EU:C:2014:148. En la misma dirección véase la sentencia del TJ (Gran Sala) de 24 de noviembre de 2020, *Wikingerhof*, C-59/19, EU:C:2020:950.

contractual. Esta calificación, sin embargo, es negada por el criterio proclamado por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Brogstetter*.

El amplio espectro de acciones que pueden derivar de las actividades de MTD hace posible que se presenten demandas con pretensiones distintas ante tribunales de varios países. Como solución a las situaciones de litispendencia y de conexidad, el Reglamento Bruselas I bis otorga preferencia a los jueces que han conocido en primer lugar. Los criterios acuñados por el Tribunal de Justicia para la identificación de ambas situaciones (Fernández y Sánchez, 2022: 107-113) permiten afirmar la mayor probabilidad con la que será posible afirmar la existencia de situaciones de litispendencia respecto de litigios típicos derivados de actividades de MTD. La interpretación ofrecida por el TJ de la identidad de objeto y causa determina la posibilidad de afirmar la existencia de un supuesto de litispendencia cuando, por ejemplo, una de las partes solicita ante los tribunales de un Estado la indemnización derivada de la infracción del derecho de autor y la otra parte, la declaración de inexistencia de infracción, por considerar aplicable una excepción legal, o una declaración negativa de responsabilidad. Además, a la vista de la interpretación que se ha dado de la identidad de partes, deberán ser calificadas como situaciones de litispendencia, y no de conexidad, aquellas que se producen cuando se presentan ante tribunales de Estados distintos diferentes acciones respecto de un mismo demandado titular de los derechos de autor, en virtud de las cuales se solicita, por partes distintas, una declaración de inexistencia de infracción, así como una declaración negativa de responsabilidad por concurrencia de una excepción legal obligatoria de MTD.

2. LA CONCRECIÓN DE LOS FOROS PARA LA MATERIA EXTRA CONTRACTUAL Y PARA LA MATERIA CONTRACTUAL RESPECTO DE ACCIONES DERIVADAS DE MTD

La concreción del foro del «lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso» respecto de acciones derivadas de actividades de MTD debe partir del desdoblamiento que atribuye competencia a los jueces del lugar del hecho causal y a los del lugar de la materialización del daño³⁰. Dado el objetivo de previsibilidad al que deben orientarse las reglas de competencia, por su ubicación incierta, no puede considerarse como lugar del hecho causal el lugar del establecimiento del servidor en el que se encuentra la máquina que lleva a cabo el proceso de minería, o la nube donde son copiados

³⁰ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de mayo de 2013, Melzer, C-228/11, EU:C:2013:305, punto 25.

los textos originales o los datos resultantes del proceso de minería³¹. Cobra mayor valor el lugar del establecimiento de la entidad responsable, como lugar donde se desencadena la decisión de llevar a cabo esta actividad, lo que garantiza un lugar previsible, cierto e identificable tanto para el demandante como para el demandado. A estas exigencias responde en mucha menor medida el lugar en el que se encuentran físicamente las personas encargadas de llevar a cabo los procesos técnicos de reproducción y minado de textos y datos, un lugar que, debido al auge del teletrabajo, puede llegar a resultar fortuito.

Como lugar donde se materializa el daño cabe identificar el país en el que se produce la difusión o publicación del contenido protegido. En la era de Internet la concreción del lugar de materialización del daño presenta mayor complejidad (Palao Moreno, 2011: 14-35). En su sentencia *Peter Pinckney*³², el TJ ha considerado que

la competencia para conocer de una acción en materia delictual o cuasidelictual ya está establecida en favor del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda cuando el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra dicho órgano jurisdiccional protege los derechos patrimoniales que invoca el demandante y el daño alegado puede materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercite la acción (apdo 43).

No obstante, el Tribunal establece una importante limitación, pues la competencia se extiende, de acuerdo con la teoría del mosaico, únicamente sobre los daños causados *en ese concreto territorio*, una solución que conduce a la necesidad de llevar a cabo una aplicación distributiva de varias legislaciones (Palao Moreno, 2011: 28).

Ante una calificación contractual de la acción, en su sentencia *Falco Privatstiftung* el Tribunal de Justicia ha negado la consideración como contrato de prestación de servicios de los contratos de licencia³³. Como consecuencia, el Reglamento Bruselas I bis no contempla la centralización de todas las posibles acciones contractuales ante los tribunales de un mismo Estado. Para determinar la jurisdicción competente será necesario identificar la concreta obligación que sirve de base a la demanda³⁴ y averiguar cuál es su lugar de

³¹ Véase la sentencia TJ (Sala Primera) de 19 de abril de 2012, *Wintersteige*, C-523/10, EU:C:2012:220.

³² Sentencia del TJ (Sala Cuarta) de 3 de octubre de 2013, *Pinckney*, C-170/12, EU:C:2013:635.

³³ Sentencia del TJ de 23 de abril de 2009, *Falco Privatstiftung y Rabistch*, C-533/07, EU:C:2009:257.

³⁴ Sentencia del TJ de 6 de octubre de 1976, *De Bloos*, 14/1976, EU:C:1976:134.

cumplimiento con arreglo al derecho aplicable a esa obligación, según las normas de conflicto del órgano jurisdiccional que conoce del asunto³⁵.

IV. DERECHO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS

1. LA DELIMITACIÓN ENTRE LOS ESTATUTOS CONTRACTUAL, EXTRA CONTRACTUAL Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En el régimen internacional de las actividades de MTD se encuentran en liza tres diferentes estatutos de DIPr.: el de los contratos, el de la responsabilidad extracontractual y el de la propiedad intelectual. El sistema europeo de DIPr. cuenta con normas uniformes solo para los dos primeros: el Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I)³⁶ y el Reglamento 864/2007, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento Roma II)³⁷. La necesidad de contar con los sistemas nacionales de DIPr. de los Estados miembros para la determinación del régimen de la propiedad intelectual no queda mitigada por la existencia de convenios internacionales³⁸ que proclaman el carácter territorial de la protección de los derechos de autor. El régimen de derecho internacional público contenido en los referidos convenios y el de DIPr. operan en planos distintos. Desde el primero, la proclamación del principio de territorialidad persigue garantizar que los derechos de autor sean un instrumento para cumplir con los objetivos económicos, sociales y culturales de un país, creando incentivos para la creación y distribución de las obras, preservando la soberanía y la *comity* entre los Estados. El segundo tiene como objetivo proporcionar el mejor tratamiento a las situaciones privadas internacionales, dando respuesta a las necesidades de un mundo globalizado en el que las obras son objeto de protección por un haz de derechos distintos y las infracciones no se limitan a las fronteras de un Estado. Para estas situaciones, los sistemas de DIPr. deben proporcionar soluciones que, teniendo en cuenta el interés del Estado en preservar los derechos reconocidos por su propia legislación a sus nacionales,

³⁵ Sentencia del TJ de 6 de octubre de 1976, Tessili, 12/76, EU:C:1976:133.

³⁶ DOUE L 177/6, de 4 de julio de 2008.

³⁷ DOUE L 199/40, de 31 de julio de 2007.

³⁸ Convenio de la Unión de París, Convenio de Berna y Acuerdo ADPIC, ya mencionados.

presten también consideración a los intereses de las partes (Lundstedt, 2016: 5-7). La diferencia entre ambos planos ofrece explicación al carácter incompleto de la regulación convencional mencionada para dar respuesta a todas las situaciones internacionales, una regulación que ofrece cabida a interpretaciones distintas (González Gozalo, 2002: 77). Por ello, a pesar de las dudas que se han suscitado en algunos países, como Bélgica, Francia o Luxemburgo (European Commission, 2021: 46 y 123), resulta cuestionable considerar tales convenios como una regulación capaz de sustituir, *ex art. 28* del Reglamento Roma II, a la regulación europea en materia de ley aplicable a las obligaciones derivadas de infracciones a la propiedad intelectual (De Miguel Asensio, 2007: 375-406).

La delimitación entre normas de conflicto se ve dificultada como consecuencia del fraccionamiento de la regulación sobre propiedad intelectual que ha producido la unificación europea operada por el Reglamento Roma II. La conveniencia de incluir en este reglamento una norma especial para determinar la ley aplicable a las infracciones a la propiedad intelectual resultó controvertida, pues dificulta la elaboración de un régimen específico apropiado y adaptado a la complejidad y trascendencia que presentan las cuestiones de ley aplicable en materia de derechos de propiedad intelectual (De Miguel Asensio, 2007: 383). Las necesidades de delimitación quedan en apariencia atenuadas en los sistemas estatales de DIPr. que, como el español, siguen el criterio de la *lex loci protectionis*, un criterio que coincide con el seguido por el art. 8.1 del Reglamento Roma II para determinar la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual. No obstante, la existencia de estatutos separados facilita los desajustes, que pueden aflorar por vía de la diferente interpretación de que puede ser objeto la conexión *lex loci protectionis* y por el hecho de que persistan sistemas de DIPr. que, basándose en una concepción unitaria y universalista de los derechos de autor, se decantan por la aplicación de la ley de origen, como los sistemas de Portugal, Grecia o Rumanía (De Miguel Asensio, 2015: 131), o bien llevan a cabo una división conflictual entre la titularidad originaria y el contenido de los derechos. No obstante, habida cuenta de que las reglas estatales no pueden interferir en la aplicación uniforme de las disposiciones del Reglamento, las divergencias entre los sistemas de DIPr. de los Estados miembros relativas al régimen de la propiedad intelectual encuentran su límite en los contornos de aplicación uniforme del Reglamento Roma II. Yendo más allá, no faltan corrientes desde las que, para excluir estas dificultades, se promueve a favor del sometimiento del problema de la titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual a las mismas conexiones del Reglamento Roma II (European Commission, 2021: 36), una posición que favorecería la unidad de criterio, la previsibilidad de las soluciones y la seguridad jurídica. El debate, no obstante, posee gran relevancia práctica,

puesto que detrás de la determinación del derecho aplicable a la titularidad de los derechos de autor se enfrentan sistemas materiales diferentes relativos a la titularidad de las obras y los cambios en la norma de ley aplicable podrían suponer una sacudida importante sobre los niveles de aplicabilidad de los diferentes sistemas materiales (De Miguel Asensio, 2007, 392). A falta de regulación uniforme europea, para determinar la titularidad y contenido de los derechos de propiedad intelectual en la actualidad resulta necesaria la consulta de cada sistema nacional de DIPr. en el ámbito de la propiedad intelectual y, en España, de la regulación contenida en el art. 10.4 del Código Civil.

La operación de calificación para determinar la aplicabilidad del Reglamento Roma I y de sus disposiciones se ve facilitada por la coherencia que pretende preservar el legislador europeo entre los Reglamentos³⁹. Adquieren aquí protagonismo las dificultades mencionadas relativas a la delimitación entre la materia contractual y la materia extracontractual provocadas por el criterio establecido en la sentencia del TJ dictada en el asunto *Brogssitter*. Cuando un contrato de licencia no autoriza al licenciatarario a llevar a cabo MTD sobre el material objeto de la licencia, se sobreentiende que el régimen del contrato queda también conformado por los usos que, de forma implícita, se ha reservado el titular. El contrato de licencia queda también integrado por la excepción legal obligatoria a favor de la MTD cuando entre sus cláusulas se limita esta posibilidad. A pesar del criterio seguido por el TJ, no resulta satisfactorio que una acción en la que se hace valer una excepción legal obligatoria deba recibir una calificación extracontractual por no derivar la ilicitud de la situación de los términos del contrato. Debería darse la preferencia a la calificación contractual siempre que las partes tengan suscrito un contrato entre ellas y dicho contrato tenga por objeto los textos y datos que han sido o pretenden ser objeto de MTD. La calificación extracontractual debería reservarse para los supuestos en los que, o bien las partes no han suscrito un contrato, o bien el contrato que tienen suscrito no se refiere a los textos y datos objeto de MTD, sino a otros distintos.

2. LEY APLICABLE A LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

El art. 8 del Reglamento Roma II contiene una regla especial para determinar el derecho aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual. Esta regla se completa con el art. 13 del Reglamento Roma II, que excluye la aplicabilidad del

³⁹ Véase el considerando número 7 del Reglamento Roma I.

capítulo III (que se refiere al enriquecimiento injusto, la gestión de negocios ajenos y la *culpa in contrahendo*) a esa clase de infracciones (Rodríguez Vázquez, 2010: 177). El art. 8.1 declara la aplicabilidad de la ley del país para cuyo territorio se reclama la protección, sin dejar margen para la exclusión de esta ley en virtud de un acuerdo adoptado en virtud del art. 14 o a través del funcionamiento de otras conexiones (art. 8.3 Reglamento Roma II). La solución posee carácter universal, de forma que desplaza a cualquier otro régimen de DIPr. estatal (art. 3).

Según el considerando sexto del Reglamento, su objetivo es favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios y la seguridad jurídica garantizando la aplicación de la misma ley nacional con independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio. Por esta razón, en el ámbito de la ley aplicable debe ser descartado el desdoblamiento del criterio de conexión, a diferencia de la interpretación que se mantiene para el art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. Cuestión distinta es la concreción de la *lex loci protectionis* (Lundstedt, 2016: 300-301), una noción que, tal y como revela la práctica, está suscitando dificultades (European Commission, 2021). En efecto, en la experiencia de los tribunales de los Estados miembros, la *lex loci protectionis* ha sido asimilada al derecho del foro⁴⁰, al derecho del país del hecho generador del daño⁴¹, al derecho del país hacia cuyo mercado se orienta la publicidad⁴² o al derecho del país donde se produce el daño⁴³. No obstante, frente a estas interpretaciones, la más comúnmente aceptada, que asimila la *lex loci protectionis* con el derecho del país para cuyo territorio se reclama la protección, está siendo seguida sin dificultad por órganos jurisdiccionales de países como Austria, Países Bajos, Eslovenia o España.

La aceptación de esta solución como la propia del art. 8.1 del Reglamento Roma II no excluye la existencia de planteamientos que afirman su inadecuación para los desafíos del mundo moderno, especialmente para los casos que involucran infracciones a través de Internet, en donde el criterio de conexión se concreta en una pluralidad de países dando así lugar a la aplicación

⁴⁰ Véase el punto 32 de la Sentencia del TJ (Sala Tercera), de 1 de marzo de 2012, Football Dataco Ltd y otros, C-173/11, EU:C:2012:642, así como la versión idiomática búlgara del Reglamento Roma II.

⁴¹ Para Francia, antes de la entrada en vigor del Reglamento Roma II, véase la Sentencia de la Cour de Cassation, Sala de lo Civil, de 30 de enero de 2007, Lamore. Bull. civ. I, n.º 44.

⁴² Para Alemania véase la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2017, I ZR 247/15.

⁴³ En Italia véase la Sentencia del Tribunal de Turín, de 24 de enero de 2018, n.º 342, DeJure.

cumulativa, si bien de forma distributiva, de una pluralidad de sistemas jurídicos. A estas necesidades responde la creación doctrinal de soluciones que consisten en la identificación de un país especialmente vinculado, que sería el derecho aplicable, al mismo tiempo que se contempla la posibilidad de oposición a su aplicación cuando se demuestre que el contenido de los ordenamientos de otros países en los que se concreta la *lex loci protectionis* difiere en elementos sustanciales. Como ejemplo de estas iniciativas, cabe mencionar los *Principios de Derecho internacional privado para la propiedad intelectual* elaborados por el Grupo Europeo Max Planck de Derecho internacional privado de la Propiedad Intelectual (CLIP) de 1 de diciembre de 2011⁴⁴. Los principios recogen criterios más flexibles para la determinación del derecho aplicable, como la autonomía conflictual (art. 3:606), la regla *de minimis* (art. 3:602), que condiciona la afirmación de una infracción al hecho de que el demandado haya actuado en el Estado para el cual se reclama la protección o cuando la actividad tenga un efecto sustancial o sea dirigida al Estado para el cual se solicita la protección, o llaman a la aplicación del derecho del país más estrechamente vinculado en los supuestos de multilocalización de la infracción (art. 3:603).

Respecto de actividades de MTD, la *lex loci protectionis* adquiere concreción en cada país en cuyo territorio se estén llevando a cabo actividades de acceso ilícito, extracción y reproducción de textos y datos, actividades que pueden suponer la infracción de los derechos del titular. Esta dinámica puede generar localizaciones fortuitas que, con el criterio de la *lex loci protectionis* en la mano, difícilmente pueden ser sustituidas por la conexión, más previsible y conveniente, de la ley del país del establecimiento del responsable. La *lex loci protectionis* remite también a la ley del país en cuyo territorio se estén llevando a cabo actos posteriores de comunicación pública de los textos y datos protegidos, lo que ocurrirá con frecuencia cuando la copia de los textos y datos originales haya sido publicada junto con las creaciones del algoritmo utilizado para llevar a cabo la minería de textos y datos. La misma regla debe seguirse cuando existan actos de comunicación pública accesibles a través de Internet desde varios países. En todos estos casos procederá una aplicación distributiva de leyes, es decir, será aplicable la ley de cada uno de los países en los que se protege la propiedad intelectual para determinar la responsabilidad por las infracciones que hayan tenido lugar en cada territorio. Para estas situaciones resultará relevante determinar si el juez posee competencia internacional para conocer de los daños producidos en varios países.

⁴⁴ El texto está disponible en la siguiente web: <http://tinyurl.com/a932kud6>.

3. LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS DE LICENCIA

El Reglamento Roma I no contempla limitaciones a la designación de la ley aplicable al contrato de licencia. No obstante, al llevar a cabo esta elección resulta de interés tomar antes conciencia del país, o países, cuya legislación de propiedad intelectual será de aplicación para la protección de las creaciones frente a actividades que, previsiblemente, puedan ser desarrolladas por el licenciario. Como derecho aplicable al contrato se debe aconsejar la ley del país del establecimiento del licenciario, o bien aquel otro en el que se encuentre la sucursal o centro delegado responsable de llevar a cabo las actividades de minería de textos y datos. Esta selección reduce la posibilidad de que la situación quede sometida, en sus contornos contractuales y en el marco legal de protección de la propiedad intelectual, a derechos distintos. Pero no la descarta del todo, pues los resultados del proceso de minería, con copia de los datos originales, se pueden hacer fácilmente accesibles en una pluralidad de países. A la promoción de la seguridad jurídica también contribuye ajustar el contenido material del contrato a la regulación de protección de la propiedad intelectual de ese país, descartando la inclusión de cláusulas que puedan resultar en contradicción con normas imperativas de ese régimen. Frente a pactos de ley aplicable incluidos en los términos y condiciones de una contratación llevada a cabo *online*, el sistema del Reglamento Roma I protege al usuario u operador de MTD a través del mecanismo habilitado por el art. 10.2. Según esta disposición, «para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera de las partes podrá referirse a la ley del país en que tenga su residencia habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto del comportamiento de tal parte según la ley prevista en el apartado 1». Esta regla llama a la aplicación de los estándares sobre consentimiento informado establecidos por la ley del país de la residencia habitual del usuario, al menos cuando el derecho elegido no garantice una solución mínimamente justa (Sánchez Lorenzo, 2021: 277-278).

La versión final del art. 4.1 del Reglamento Roma I no incluyó una solución especial para los contratos de propiedad intelectual, una regla que habría generado desajustes, dada la dificultad de definir el contrato de propiedad intelectual, así como debido a posibles solapamientos con los contratos de franquicia y los contratos de distribución (Torremans, 2008: 397-420). Descartada la consideración del contrato de licencia como contrato de prestación de servicios por la sentencia *Falco Privatstiftung*⁴⁵, entran en escena las reglas que

⁴⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de abril de 2009, *Falco Privatstiftung*, C-533/07, EU:C:2009:257.

llaman al derecho del país donde tiene su residencia habitual la parte que debe realizar la prestación característica del contrato (art. 4.2 Reglamento Roma I) y, si no es posible esta determinación, la regla de los vínculos más estrechos (art. 4.4). Aunque la gran variedad tipológica de los contratos de propiedad intelectual vuelve difícil una construcción apriorística de soluciones, en la fisonomía típica de los contratos de licencia de uso de bases de datos adoptada cuando se llevan a cabo actividades de MTD, la determinación del derecho aplicable queda simplificada a la vista de la estructura contractual más frecuente, que se asemeja a la de un contrato de arrendamiento donde se intercambia el uso de la base de datos por una contraprestación en forma de pago a tanto alzado. Para estos supuestos típicos, el prestador característico del contrato queda identificado con el licenciante del uso de la base de datos, lo que conduce a la aplicación del derecho del país de su residencia habitual⁴⁶. En contratos de licencia de uso de estructura más compleja, donde se establece por ejemplo una relación de cooperación entre licenciante y licenciario para llevar a cabo investigación de forma conjunta, la imposibilidad de identificar el prestador característico del contrato determinará la necesidad de acudir a la regla de los vínculos más estrechos en conformidad con el art. 4.4 del Reglamento Roma I. En situaciones de este tipo es preciso evaluar la proximidad manifestada, respectivamente, por el país del licenciante, el país del licenciario y el país en que la propiedad intelectual sea objeto de protección. Las expectativas objetivas de las partes y la mayor previsibilidad respecto del derecho aplicable al contrato de licencia de uso de bases de datos o de otro material protegido, apuntarán normalmente hacia la aplicación de la ley del país en el que esté en juego la protección de la propiedad intelectual por la realización de actividades de MTD. No obstante, en supuestos transfronterizos puede resultar difícil determinar el país de protección de la propiedad intelectual, pues diferentes tipos de infracciones pueden estar ocurriendo en países distintos. Para estos supuestos resulta idóneo tener en cuenta, como conexión más estrecha, la del país donde se encuentra el establecimiento de la persona o entidad que está explotando la propiedad intelectual (De Miguel Asensio, 2000: 285-296; Torremans, 2008). A la vista de que la aplicación al caso concreto del art. 4 del Reglamento Roma I puede conducir a diferentes resultados, dependiendo de las circunstancias del caso, si las partes quieren favorecer la seguridad jurídica y la previsibilidad sobre

⁴⁶ Véase esta consideración en el *Informe relativo al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales*, por Mario Giuliano, profesor de la Universidad de Milán, y Paul Lagarde, profesor de la Universidad de París I, DOCE C 327, de 11 de diciembre de 1992, p. 19.

el derecho aplicable, no deberían olvidar incluir en el contrato un pacto de designación del derecho aplicable en virtud del art. 3 del Reglamento Roma I.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL DE LAS EXCEPCIONES LEGALES A LOS DERECHOS DE AUTOR PARA DAR AMPARO A LA MINERÍA DE TEXTOS Y DATOS

La existencia de excepciones legales obligatorias a los derechos de autor para permitir la minería de textos y datos genera la necesidad de determinar su alcance en supuestos heterogéneos. Resulta de la mayor relevancia determinar cuándo será de aplicación el art. 7.1 de la Directiva 2019/790, las correspondientes normas de transposición estatales, así como las normas de otros sistemas que establecen esta clase de excepciones legales obligatorias. A la vista del objetivo de interés público perseguido por el art. 7.1 de la Directiva, esta disposición debe ser considerada como norma material imperativa y su aplicación debe quedar garantizada cualquiera que sea la ley aplicable al contrato. En caso contrario bastaría el sometimiento del contrato de licencia al derecho de un Estado tercero para hacer inviable la persecución de los objetivos del legislador europeo de promoción de la MTD. Cuestión distinta es la relativa a la determinación del ámbito de aplicación de esa disposición. En defecto de una previsión diferente en la Directiva, cabe afirmar que la norma nacional de transposición del art. 7.1 de la Directiva debería ser aplicable cuando resulte de aplicación el derecho de propiedad intelectual de ese Estado miembro. Dada la inexistencia de una regulación europea uniforme de DIPr. para la propiedad intelectual, el ámbito de aplicación del art. 7.1 de la Directiva podrá ser distinto en los diferentes Estados, un resultado que no cuadra del todo con la aplicación homogénea que se debería predicar para una disposición de este tipo del derecho de la Unión Europea.

La revisión de las normas en vigor en la actualidad permite mantener que el Reglamento Roma I no ayuda de forma suficiente a garantizar la imperatividad del art. 7.1 de la Directiva. Esto se puede comprobar con dos sencillos ejemplos. Cabe imaginar un contrato de licencia en virtud del cual una empresa norteamericana licencia a favor de una entidad española de investigación el uso de una base de datos, un contrato que queda sometido por las partes al derecho de Nueva York. Ante una reclamación, el juez español deberá tener en cuenta el art. 9.2 del Reglamento Roma I, dando aplicación a las excepciones legales establecidas a favor del operador de MTD y dejando sin efecto la cláusula contractual que excluya la MTD. Mayores dificultades se presentan si, por ejemplo, el contrato ha sido suscrito por un establecimiento secundario en Alemania de la entidad española. Ante la demanda que se puede presentar ante los tribunales españoles, estos deberían tener en cuenta que la legislación de propiedad intelectual aplicable no es la española, sino la alemana.

En tal caso, no podría aplicar, en virtud del art. 9.2 del Reglamento Roma I, la norma española que excluye la fuerza vinculante de los pactos que limitan la MTD, debiendo aplicar la norma del derecho alemán en virtud del art. 9.3 del Reglamento Roma I. La necesidad de cumplir con los requisitos de ese artículo no se compadece con la necesidad de garantizar la aplicación de las excepciones legales a los derechos de autor que proclama la Directiva europea en un modo equivalente al de disposiciones que pertenezcan a la ley del foro.

Tampoco se muestra idónea la vía de aplicación de normas materiales imperativas para situaciones intracomunitarias que habilita el art. 3.4 del Reglamento Roma I. Cabe imaginar un supuesto en el que una entidad alemana licencia a favor de una entidad española el uso de una base de datos y este contrato es sometido al derecho de Canadá. El art. 3.4 del Reglamento Roma I permite aplicar el derecho del foro dictado en transposición de una directiva cuando las partes han sometido el contrato al derecho de un país tercero respecto de los países miembros de la Unión Europea, en aquellos supuestos en los que todos los elementos objetivos y subjetivos del contrato se encuentran situados en Estados miembros de la Unión Europea. Esta disposición, que resulta de utilidad en otros sectores (por ejemplo, para aplicar normas imperativas en contratos de consumo o normas imperativas en contratos de agencia), no resulta satisfactoria en cambio respecto de las excepciones legales a los derechos de autor a la vista del carácter independiente y territorial de esta clase de derechos. Solo a través de una interpretación analógica se podría afirmar la aplicación del derecho del foro español, que habilita la excepción obligatoria a las actividades de MTD a una situación en la cual el derecho aplicable a la habilitación o excepción legal no es el español, sino el alemán. Por estas razones, sería deseable que la propia Directiva diseñara el mecanismo para el tratamiento adecuado de las situaciones transfronterizas y para conseguir la plena efectividad de los mandatos de la Directiva, que hacen inaplicables las cláusulas contractuales que tengan por objetivo excluir actividades de MTD comprendidas en el ámbito de la excepción legal del art. 7.1. Mientras tanto, resultará necesario utilizar el efecto interpretativo de la Directiva para dar aplicación en los sistemas nacionales, y en la aplicación del Reglamento Roma I, a la norma imperativa que se inserta en el art. 7.1 de la Directiva.

5. EL ÁMBITO DE LAS LEYES APLICABLES

A la regulación de DIPr. le corresponde establecer cuáles son las cuestiones que quedan sometidas a cada uno de los estatutos que se dan cita en la regulación internacional de las actividades de MTD. Esta tarea resulta facilitada por la existencia de una regulación uniforme del ámbito de la ley aplicable en el Reglamento Roma I (art. 12) y en el Reglamento Roma II

(art. 15). Cuando se llevan a cabo actividades de MTD al amparo de un contrato que da acceso a textos y datos, al derecho aplicable al contrato le corresponde determinar los requisitos para la existencia y validez del contrato, establecer el régimen de formación y de incorporación de condiciones generales, determinar su contenido, los criterios de interpretación a tener en cuenta, así como las consecuencias del incumplimiento. En cambio, a la ley aplicable a la propiedad intelectual, determinada según el sistema nacional de ley aplicable de cada Estado miembro, le corresponde decidir sobre la existencia de los derechos de autor, a quién corresponde el derecho *sui generis* sobre una base de datos, a quién se debe considerar como autor sobre la base de presunciones legales, si el derecho puede ser explotado contractualmente, qué requisitos deben respetarse en su transmisión y si la transmisión puede producirse sobre solo una parte del derecho (De Miguel Asensio, 2007: 395).

Las excepciones legales, voluntarias u obligatorias, a los derechos de autor también quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley. Así ocurre con la excepción voluntaria favorable a las actividades de MTD que contiene el art. 4 de la Directiva 2019/970. A pesar de que el presupuesto de la excepción legal es la existencia de un pacto, la reserva contractual actúa, meramente, como un elemento material que ha de ser tenido en cuenta por la *lex loci protectionis* para, en su caso, activar o desactivar la excepción legal respecto de la minería de textos y datos. Si el contrato válido contiene un pacto de reserva de las actividades de minería de textos y datos, ello será suficiente para desactivar la excepción legal dispuesta por la ley aplicable a la propiedad intelectual. Al estatuto de la propiedad intelectual le corresponde decidir si los operadores de MTD pueden, sin contar con una autorización expresa en el contrato de licencia, hacer una copia privada de las obras protegidas. En caso de que la copia privada sea admitida, a esta misma ley le corresponde decidir si se acepta para la copia privada su almacenamiento en un servidor en el que el proveedor de un servicio de computación en la nube pone un espacio de almacenamiento a disposición del usuario, como ha establecido el Tribunal de Justicia en interpretación de la excepción legal de la copia privada a los derechos de autor⁴⁷. A la ley aplicable a la propiedad intelectual le corresponde decidir cuáles son las entidades beneficiarias de una excepción legal. Decidirá, por ejemplo, si la excepción favorece solo a los organismos de investigación o si las personas físicas o jurídicas extranjeras pueden ver protegido el derecho de autor (Michinel Álvarez, 2006-2007: 292-293), así como ser beneficiarias de una excepción legal.

⁴⁷ Sentencia del TJ (Sala Segunda) de 24 de marzo de 2022, Austro-Mechana, C-433/20, EU:C:2022:217.

Ante una reclamación extracontractual a la ley aplicable le corresponde decidir sobre el fundamento y alcance de la responsabilidad, así como la determinación de las personas responsables. Esta disposición, no obstante, no debe comportar injerencia sobre la regulación de la titularidad del derecho de autor, una cuestión que se mantiene sometida a la ley aplicable a la propiedad intelectual. A aquella ley le corresponde decidir, por ejemplo, en qué medida un operador de una plataforma de intercambio de vídeos o de una plataforma de alojamiento y de intercambio de archivos, en la que los usuarios pueden poner ilegalmente a disposición del público contenidos protegidos, resulta responsable de una infracción por estar llevando a cabo una comunicación al público⁴⁸. A la ley aplicable a la responsabilidad extracontractual le corresponde decidir sobre la existencia, la naturaleza y la evaluación del daño o sobre la indemnización solicitada, una cuestión que ha generado dudas debido a la proyección del derecho procesal sobre la materia, el impacto de normas imperativas o el expediente del orden público (European Commission, 2021). Al derecho aplicable a la responsabilidad extracontractual le corresponde determinar las personas legitimadas para solicitar la aplicación de los recursos para la protección de la propiedad intelectual, si bien normalmente esta cuestión quedará sometida a las posibilidades establecidas por el derecho procesal del foro. Al mismo derecho le corresponde establecer, dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su derecho procesal, las medidas que puede adoptar un tribunal para garantizar la prevención, el cese y la reparación del daño. Decide también sobre las causas de exoneración de la responsabilidad, algo que no debe ser confundido con la existencia de una excepción legal a los derechos de autor, una cuestión de la que se ocupa el estatuto de la propiedad intelectual. El ámbito de la ley aplicable se extiende sobre las presunciones legales, el reparto de la carga de la prueba, la transmisibilidad del derecho a reclamar por daños o a solicitar indemnización. También rige el modo de extinción de las obligaciones, así como las normas de prescripción y caducidad, incluidas las relativas al inicio, interrupción y suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Uno de los avances tecnológicos más destacados de los últimos años ha consistido en el desarrollo de *software* que permite a los usuarios copiar obras

⁴⁸ Sentencia del TJ de 22 de junio de 2021, Frank Petersen y otros, C-682/18, C-683/18, EU:C:2021:503.

y otros materiales informativos en bases de datos, permitiendo el análisis informático de conjuntos de textos, datos, sonidos o imágenes. En estos casos, los usuarios no leen, exponen o comparten realmente el material con derechos de autor, sino que simplemente usan técnicas de análisis de datos para extraer información factual de las obras e incorporar los resultados en sus estudios e investigaciones. Estas nuevas posibilidades tecnológicas para llevar a cabo actividades de minería de textos y datos han dado lugar a cambios en varias leyes de propiedad intelectual con el objetivo de crear excepciones legales a los derechos de los titulares. El objetivo de este trabajo es ofrecer una visión de las diferencias entre los nuevos marcos de regulación que se han gestado durante los últimos años en algunos países y hacer una revisión de las respuestas que ofrece el sistema europeo de DIPr., en los sectores de la competencia internacional y de la ley aplicable, a las situaciones transfronterizas de MTD.

El análisis ha revelado la existencia de diferencias importantes entre las legislaciones reguladoras de las nuevas excepciones legales a los derechos de autor respecto de las actividades de MTD, unas diferencias que conducen a dos clases de consecuencias. En primer lugar, antes de emprender cualquier proyecto de MTD en donde intervengan elementos heterogéneos resulta crucial determinar el régimen aplicable. Solo de este modo es posible conocer si la actividad a realizar es objeto de alguna excepción legal y en qué medida resulta posible influir sobre la redacción de los contratos de licencia para habilitar las autorizaciones necesarias para la realización de actividades de MTD. El conocimiento de este régimen jurídico puede resultar más complejo en situaciones que desbordan la órbita europea, dado que en ese caso pueden entrar en juego sistemas de DIPr. distintos del europeo. Además, como consecuencia colateral, cabe detectar el desplazamiento de las actividades de MTD hacia países, como Japón, que dan mejor acogida legal a esta clase de actividades.

La revisión de las respuestas de DIPr. europeo también permite constatar que el legislador europeo no ha prestado atención suficiente a las necesidades que proyecta la Directiva 2019/790 sobre la regulación de los supuestos transfronterizos de minería de textos y datos. La dificultad no radica solamente en la inexistencia de un sistema europeo unificado para la determinación de la ley aplicable a la propiedad intelectual, sino especialmente en la insuficiencia de la reglamentación del Reglamento Roma I para garantizar la eficacia de las excepciones legales a los derechos de autor reguladas por la Directiva. Mientras que la regla del art. 3.4 del Reglamento Roma I no contempla la aplicación de la ley de un país de la Unión Europea distinto al del foro, el cúmulo de requisitos que establece el apartado tercero del art. 9 del Reglamento Roma I para dar aplicación a normas imperativas de terceros países no se compadece con la necesidad de aplicar de manera uniforme el art. 7.1 de la Directiva en todos

los Estados miembros de la Unión Europea cuando el derecho aplicable a la propiedad intelectual sea el de un Estado miembro de la Unión Europea. *De lege lata* será necesario invocar el efecto interpretativo de la Directiva para conseguir la ineficacia de cláusulas contractuales que se opongan al reconocimiento de la excepción legal a los derechos de autor. *De lege ferenda* la propia Directiva debería concretar, mediante disposiciones específicas, su ámbito de aplicación espacial.

Como tercera conclusión, el cuadro de soluciones descrito por este trabajo resulta excesivamente complejo para una realidad pujante, como la de la MTD, cuya promoción precisa de mayores dosis de previsibilidad y de seguridad jurídica respecto de la dispuesta por las normas de conflicto de DIPr. Identificar las soluciones actuales no es incompatible con afirmar la insuficiencia de la metodología de las normas de DIPr. clásicas en un mundo cada vez más conectado. A la vista del carácter intrínsecamente transfronterizo de la actividad de MTD, su regulación debería abordarse no desde una perspectiva nacional o regional, sino desde el ámbito global. Es necesario llegar a un enfoque internacional para facilitar que las actividades de MTD se desarrollen adecuadamente a través de las fronteras. En esta dirección, la OMPI ha puesto en marcha una valiosa encuesta pública en la que se abordan expresamente las actividades de MTD⁴⁹. Sería de gran utilidad que esta organización asumiera el protagonismo para llegar a un acuerdo internacional capaz de establecer pautas uniformes para la regulación de estas actividades, de forma que se facilite el desarrollo de las actividades transfronterizas. De lo contrario, es posible que se agraven las disparidades en el sistema mundial de investigación.

Bibliografía

- Carroll, M. W. (2019). Copyright and the progress of science: why text and data mining is lawful. *University of California Davis Law Review*, 53 (2), 893-964. Disponible en: <http://tinyurl.com/59u4vzd5>.
- Caso, R. (2020). Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale. *Trento LawTech Research Paper*, 38. Disponible en: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3533401>.
- Caspers, M., Guibault, L., McNeice, K., Piperidis, S., Pouli, K., Eskevich, M. y Gavriilidou, M. (2016). *Baseline report of policies and barriers of MTD in Europe*.

⁴⁹ WIPO, «WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Third session», WIPO/IP/AI/3/GE/20, 2020. Disponible en: <http://tinyurl.com/mrx4tpxw>.

- Luxemburgo: Future TDM Consortium. Disponible en: <http://tinyurl.com/5embwpmu>.
- Cebrián Salvat, M. A. (2014). Estrategia procesal y litigación internacional en la Unión Europea: distinción entre materia contractual y extracontractual. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 6 (2), 315-329. Disponible en: <http://tinyurl.com/pkcfzwku>.
- De Miguel Asensio, P. A. (2000). *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*. Madrid: Civitas.
- De Miguel Asensio, P. A. (2007). La *lex loci protectionis* tras el Reglamento Roma II. *Anuario Español de Derecho Internacional Privado. Tomo VII* (pp. 375-406). Disponible en: <http://tinyurl.com/34ujdpha>.
- De Miguel Asensio, P. A. (2015). La legislación sobre derechos de autor y su ámbito de aplicación: perspectiva europea. *Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual*, 2, 115-154. Disponible en: <http://tinyurl.com/ybkcywr2>.
- European Commission (2021). *Study on the Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations* (Report EC. Bulletin 864/2007). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Disponible en: <https://data.europa.eu/doi/10.2838/399539>.
- Fernández Rozas, J. C. y Sánchez Lorenzo, S. (2022). *Derecho internacional privado*. Madrid: Civitas.
- Flynn, S., Geiger, C., Quintais, J. P., Margoni, T., Sag, M., Guibault, L. y Carroll, M. W. (2020). Implementing user rights for research in the field of artificial intelligence: a call for international action. PIJIP/TLS Research Paper Series no. 48. *SSRN*, 18 Nov 2021. Disponible en: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3578819>.
- Gervais, D. (2019). Exploring the interfaces between Big Data and intellectual property Law. *Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law*, 10 (1), 3-19. Disponible en: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3360344>.
- González Gozalo, A. (2002). La ley aplicable para la protección de los derechos de propiedad intelectual, con especial referencia a su determinación en los entornos en línea. *Revista de Propiedad Intelectual*, 11, 71-118. Disponible en: <http://tinyurl.com/rwhn42ex>.
- González Otero, B. (2019). Las excepciones de minería de textos y datos más allá de los derechos de autor: la ordenación privada contraataca. En C. Saiz García y R. Evangelio Llorca (eds.). *Propiedad intelectual y mercado único digital europeo* (pp. 73-105). Valencia: Tirant lo Blanch. Disponible en: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3477197>.
- Giuliano, M. y Lagarde, P. (1992). *Informe relativo al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales*. Luxemburgo: CE.
- Griffiths, J., Synodinou, T. y Xalabarder, R. (2023). Comment of the European Copyright Society. Addressing selected aspects of the implementation of arts. 3 to 7 of Directive (EU) 2019/790 on Copyright in the digital single market. *GRUR International* 72 (1), 22-36. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/grurint/ikac137>.

- Guibault, L., Westkamp, G., Rieber-Mohn, T., Hugenholtz, B., van Eechoud, M., Helberger, N., Steijger, L., Rossini, M., Duft, N. y Bohn, P. (2007). *Study on the implementation and effect in member States laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information society*. Amsterdam: Institute for Information Law. Disponible en: <http://tinyurl.com/2s4h4swj>.
- Hartley, T. y Dogauchi, M. (2005). *Informe explicativo al Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro*. La Haya: Oficina Permanente de la Conferencia. Disponible en: <http://tinyurl.com/38mvxbx5>.
- Hilty, R. M. y Richter, H. (2017). Text and data mining (Report art. 3 COM (2016). Bulletin; 593 final). En R. M. Hilty y V. Moscon (eds.). *Modernisation of the EU copyright rules position statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition* (pp. 25-34). Munich: Max Planck Institute for Innovation and Competition. Disponible en: <http://tinyurl.com/4anetusr>.
- Izquierdo, H. A. (2021). Minería de textos y datos e inteligencia artificial: nuevas excepciones al derecho de autor. *Revista THÉMIS Asociación de Mujeres Juristas*, 79, 323-343. Disponible en: <https://doi.org/10.18800/themis.202101.018>.
- Leval, P. N. (1990). Toward a fair use standard. *Harvard Law Review*, 103 (5), 1105-1136. Disponible en: <https://doi.org/10.2307/1341457>.
- Lundstedt, L. (2016). *Territoriality in Intellectual Property Law*. Stockholm: Stockholm University. Disponible en: <http://tinyurl.com/6944c4fa>.
- Michinel Álvarez, M. A. (2006-2007). La regulación del derecho de autor internacional en España ante el proyecto de reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II). *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 27, 275-308. Disponible en: <http://tinyurl.com/yd9xhm87>.
- Palao Moreno, P. (2011). Infracción de la propiedad intelectual en la Unión Europea: Principio de territorialidad e Internet. *Revista de la Propiedad Intelectual. Tomo X* (14), 14-35. Disponible en: <http://tinyurl.com/2s3nvjhp>.
- Rodríguez Vázquez, M. A. (2010). La ley aplicable a las obligaciones extracontractuales en el espacio europeo. *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, 25, 167-179. Disponible en: <http://tinyurl.com/2wem94ek>.
- Sag, M. (2019). The new legal landscape for text mining and machine learning. *Journal of the Copyright Society of the United States of America*, 66 (2), 291-367. Disponible en: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3331606>.
- Samberg, R., Vollmer, T. y Padilla, T. (2023). *Legal literacies for text data mining: cross-border: white paper*. Berkeley: University of California Berkeley Library. Disponible en: <http://tinyurl.com/yk8ds9f8>.
- Sánchez Lorenzo, S. (2018). El principio de coherencia en el Derecho internacional privado europeo. *Revista Española de Derecho Internacional*, 70 (2), 17-47. Disponible en: <https://doi.org/10.17103/redi.70.2.2018.1.01>.
- Sánchez Lorenzo, S. (2021). Click-Wrap international contracts. En F. Esteban de la Rosa et al. (eds.). *Justice, trade, security and individual freedoms in the digital society* (pp. 249-285). Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi. Disponible en: <http://tinyurl.com/358zky7z>.

- Sobel, B. L. W. (2017). Artificial intelligence's fair use crisis. *The Columbia Journal of Law and The Arts*, 41 (1), 45-97. Disponible en: <https://doi.org/10.7916/jla.v41i1.2036>.
- Torremans, P. L. C. (2008). Licences and assignments of intellectual property rights under the Rome I Regulation. *Journal of Private International Law*, 4 (3), 397-420. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/17536235.2008.11424345>.
- Trialle, J. P., Meeûs d'Argenteuil, J. y de Francquen, A. (2014). *Study on the legal framework of text and data mining, TDM* (Report EC). Luxemburgo: EC. Disponible en: <https://data.europa.eu/doi/10.2780/1475>.
- Ueno, T. (2021). The flexible copyright exception for «non-enjoyment» purposes. Recent amendment in Japan and its implication. *GRUR Journal of European and International*, 70 (2), 145-152. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa184>.