

LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS NO ORIGINALES EN LA LEGISLACIÓN AUTORAL MEXICANA (COMPARACIÓN CON LA DIRECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE BASES DE DATOS)*

Eduardo DE LA PARRA TRUJILLO**

SUMARIO: I. *Introducción*; II. *Diversos sistemas de protección de las Bases de Datos*; III. *Objeto del Derecho Sui Generis sobre las Bases de Datos*; IV. *Sujeto del Derecho Sui Generis sobre las Bases de Datos*; V. *Contenido del Derecho Sui Generis sobre las Bases de Datos*; VI. *Conclusiones*.

I. INTRODUCCIÓN

En el año de 1996 se publicó en México una nueva Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA),¹ con el propósito de adecuar la legislación mexicana a los diversos compromisos internacionales contraídos, principalmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Dentro de este nuevo cuerpo normativo, se dedicó el Capítulo IV, del Título IV, a la regulación de los programas de cómputo y a las bases de datos, en donde aparece el artículo 108, el cual es del siguiente tenor:

* El presente trabajo reproduce substancialmente la investigación que presentó el autor en la Universidad de Alicante para obtener la Maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información. El autor agradece los comentarios y la asesoría del profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Dr. José Miguel Rodríguez Tapia.

** Licenciado en Derecho, con Mención Honorífica, por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información por la Universidad de Alicante (España). Profesor de Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM.

¹ *Diario Oficial de la Federación* de 24 de diciembre de 1996.

Artículo 108. Las bases de datos que no sean originales quedan, sin embargo, protegidas en su uso exclusivo por quien las haya elaborado, durante un lapso de 5 años.

La inclusión de este artículo en la nueva legislación autoral, causó gran sorpresa entre los estudiosos de la materia, pues su contenido no era del todo comprensible, además de que se criticó la inclusión de dicho artículo en una ley que sólo otorga protección a las creaciones *originales*. En este sentido ha señalado Ovilla Bueno:

La frase ‘Las bases de datos que no sean originales quedan (...) protegidas’ me intriga. ¿Con esto se quiere decir que todas las bases de datos que se creen o utilicen en México serán creaciones intelectuales susceptibles de propiedad? ¿Qué acaso con este artículo no se estará tratando de proteger las ideas que tengan una forma no original? Este artículo contradice el espíritu mismo de la Ley.²

Por su parte, Caballero Leal y Jalife Daher apuntaron:

El artículo 108, referente a las bases de datos, establece que aun cuando éstas no sean originales, estarán protegidas por cinco años. La pregunta obligada tiene que ser formulada en el sentido de quién calificará dicha originalidad, y en caso de carecer de ella, porqué reconocer protección alguna. Francamente la norma en comento resulta inexplicable.³

Lo que intentó el legislador mexicano, fue proteger las bases de datos que no reunieran el requisito mínimo de la originalidad, y que por lo tanto, carecieran de protección por la vía de los derechos de autor. En pocas palabras: se introdujo el llamado derecho *sui generis* sobre las bases de datos.

No resulta extraña la reacción que provocó la inclusión del artículo 108 de la LFDA, toda vez que en esa fecha sólo existía en las legislaciones nacionales de cinco países nórdicos un derecho similar.⁴ Asimismo, es importante señalar que la Unión Europea aprobó la Directiva

² Ovilla Bueno, Rocío. “La Protección Jurídica de las Bases de Datos en México. De los Lineamientos Internacionales a la Nueva Ley Federal del Derecho de Autor” en Becerra Ramírez, Manuel (coord.): *Estudios de Derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 313.

³ Caballero Leal, José Luis, y Jalife Daher, Mauricio: “Comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor” en *Legislación de Derechos de Autor*, México, Sista, 1998, p. XI.

⁴ Se trata del llamado *Catalogue Rule* regulado en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, cuyas legislaciones autorales protegían durante 10 años los catálogos, tablas y productos similares contra su reproducción, siempre que contuvieran un gran número de información.

96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos (en adelante, la Directiva), misma que contempla el derecho *sui generis* sobre las bases de datos,⁵ aunque ningún estado miembro de la Unión Europea había transpuesto tal Directiva al momento de publicarse la LFDA. De tal forma que, México se convirtió en uno de los primeros países en el mundo en regular el derecho *sui generis* sobre las bases de datos, a pesar de que ningún acuerdo internacional le comprometía a hacerlo, y sin que hubiera consultas o discusiones con los sectores involucrados del país.

El objetivo del presente trabajo será estudiar el alcance y contenido del derecho *sui generis* sobre las bases de datos en la legislación mexicana. Para lograr este objetivo se utilizará el método de la comparación jurídica, analizándose la Directiva sobre la materia para luego compararla con la legislación mexicana, toda vez que la normativa sobre bases de datos de la Unión Europea es en la actualidad el régimen más depurado en la materia, por lo que es un muy buen referente para hacer la comparación; además, al tratarse de instrumentos jurídicos que se tramitaron y aprobaron en fechas muy cercanas, cabe suponer *a priori* que la Directiva tuvo alguna influencia en la elaboración de la LFDA.

II. DIVERSOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

A. Definición de Bases de Datos

El término “base de datos” deriva del anglicismo *data base*, mismo que fue utilizado por primera vez en un congreso celebrado en Santa Mónica, Estados Unidos de América, en 1964.⁶ Debido a su origen eminentemente técnico, no resulta fácil darle una connotación jurídica, aunque como bien afirma Caballero Leal,⁷ en la mayor parte de las definiciones propuestas encontramos elementos comunes, como las expresiones “re-

⁵ Esta Directiva es de fecha 11 de marzo de 1996, es decir, solamente nueve meses anterior a la publicación de la LFDA.

⁶ Coll-Vinent, Robert. *Información y poder. El futuro de las Bases de Datos documentales*, Barcelona, Herder, 1988, p. 75, citado por Bouza López, Miguel Ángel. *El Derecho Sui Generis del fabricante de Bases de Datos*, Madrid, Reus, 2001, pp. 28 y 29.

⁷ Caballero Leal, José Luis. “Protección jurídica de las Bases de Datos y protección *Sui Generis* para las Bases de Datos no originales” en Antequera Hernández, Ricardo, y Palacios López, Marco Antonio (Coords.), *Propiedad Intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*, Guatemala, SIECA/USAID, 2000, p. 305.

copilación”, “obras”, “datos”, “información”, “organización sistemática o metódica”, “disposición” y “accesibilidad”.

En este sentido, el artículo 1.2 de la Directiva define a las bases de datos como “las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”. Esta definición toma una postura lo suficientemente abierta como para abarcar las recopilaciones de cualquier tipo de elementos (ya sean obras, datos o cualesquiera otros), a condición de que estén dispuestos en forma sistemática o metódica, y se pueda acceder a ellos en forma individual, por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos.⁸

Ahora que sabemos lo que es una base de datos, a continuación haremos referencia a las diversas instituciones jurídicas que regulan estas recopilaciones.

B. PROTECCIÓN POR DERECHOS DE AUTOR

El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, protege a las bases de datos como colecciones de obras,⁹ es decir, les da la categoría de obras derivadas, siempre que su contenido sean diversas obras “literarias y artísticas”; además, la colección o base de datos, al tratarse de una obra derivada debe ser original para acceder a la protección por la vía autoral.

Lo anterior implica que el Convenio de Berna no protege cualquier base de datos, sino sólo aquellas que sean originales, y dentro de las originales, únicamente otorga protección a las que recopilen obras o creaciones intelectuales. Por lo tanto, quedan excluidas las llamadas bases de datos fácticas, es decir, aquellas que no están integradas por obras, sino por meros datos e informaciones como nombres, horarios, fechas, estadísticas, etcétera.

Sin embargo, el ADPIC dando un paso adelante, además de otorgar protección a las colecciones de obras, también protege las bases de

⁸ “La protección de todas las bases, incluidas las no informatizadas, pretende superar la paradójica situación que se produciría si se protegiese la misma base de datos en soporte informático, pero no en otros soportes”. Bouza López, Miguel Ángel. *Op. cit.*, nota 6, p. 33.

⁹ El artículo 2.5 del Convenio de Berna señala: “Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones”.

datos fácticas, como bien se puede apreciar en su artículo 10.2, mismo que reza:

Artículo 10.2. Las compilaciones de datos u otros materiales, en forma legible por maquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esta protección, que no abarcará los datos o materiales en si mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en si mismos.

La tutela de las bases de datos fácticas también la podemos encontrar en otros tratados como el TLCAN,¹⁰ el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (TODA),¹¹ el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,¹² entre otros. De igual forma, a nivel nacional, la LFDA en su artículo 107 contempla la protección de las bases de datos fácticas con el mismo alcance que los instrumentos internacionales reseñados; lo mismo puede decirse respecto del Derecho Comunitario, ya que el artículo 3° de la Directiva concede protección a las bases de datos fácticas en los mismos términos.

Así, las bases de datos fácticas están protegidas por el Derecho Autoral,¹³ aunque no cabe calificarlas como obras derivadas, toda vez que no están basadas en obras preexistentes, sino en meros datos, mismos que no son objeto de tutela por los derechos de autor. De esta forma, se puede afirmar que las bases de datos fácticas constituyen obras originarias o primigenias y deben satisfacer el requisito de la originalidad, la cual puede recaer en la selección o en la disposición de sus elementos.

Así, podemos recapitular afirmando que los derechos de autor protegen las bases de datos (tanto fácticas como las colecciones de obras),

¹⁰ En su artículo 1705.1 (b) reproduce el contenido del artículo 10.2 del ADPIC.

¹¹ Artículo 5.

¹² Por virtud de su artículo 36.1 las partes se obligan a cumplir con el ADPIC, mientras que su artículo 36.5 establece que los contratantes se obligan a completar a la brevedad su adhesión al TODA, por lo que se puede afirmar que las bases de datos fácticas también están protegidas por el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

¹³ “Es cierto, en efecto, que con respecto a los simples hechos nadie puede reivindicar la originalidad; pero no lo es menos que una recolección de hechos puede ser original: lo será en la medida en que el autor de la colección selecciona los hechos o bien los organiza”. Fernández-Novoa, Carlos. “La Colección como Obra Protegida por la Propiedad Intelectual” en *Homenaje a H. Baylós. Estudios sobre Derecho Industrial*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992, p. 347.

siempre y cuando sean originales, ya sea en la selección o en la disposición de su contenido.¹⁴

C. *Protección por Derecho sui generis*

La protección de las bases de datos por la vía de los derechos de autor resultó ser insuficiente, toda vez que los derechos de autor tutelan la forma de expresión, pero no el contenido, de tal manera que en una base de datos lo que está protegido es la estructura de ésta, pero no su contenido. Dicha situación llevó a la realización de actividades económicamente perjudiciales para los titulares de las bases de datos, como que una persona no autorizada para copiar una base de datos, reorganizara su contenido en forma diversa, evitando así una infracción a derechos de autor, pues no se reproducía su forma de expresión (selección o disposición) sino su contenido. De tal forma que, dicha persona se aprovechaba del esfuerzo y la inversión hecha por su competidor para recopilar y sistematizar información, causándole un grave daño económico, pero sin infringir derechos de autor.

Lo anterior derivó en que a partir de la década de los sesenta, los cinco países nórdicos antes mencionados crearan un nuevo derecho, diferente a los derechos de autor pero complementario a éstos, para proteger el contenido de las bases de datos. Asimismo, la insuficiencia de la protección otorgada por la vía autoral fue advertida en 1988 por la Comisión Europea, como se puede apreciar en su Libro Verde sobre Derecho de Autor y el Desafío Tecnológico, mismo que estableció un programa de trabajo que culminó con la aprobación de la Directiva en la materia.

La fórmula adoptada por la Directiva consiste en reiterar la protección por derechos de autor a las bases de datos originales, pero además crea un nuevo y diferente derecho, al que califica de *sui generis* y que protege el contenido de las bases de datos contra su extracción y reutilización, sin importar que éstas sean o no originales, siempre y cuando sean fruto de una inversión substancial. Como se puede observar, se trata de un derecho de exclusiva, y que por lo tanto es, en principio, temporalmente limitado y oponible *erga omnes*.¹⁵

¹⁴ Para un estudio de cada una de las facultades morales y pecuniarias sobre las bases de datos, *Cfr.* Caballero Leal, José Luis. *Op. cit.*, nota 7, pp. 312 a 318.

¹⁵ En la primera propuesta de Directiva presentada por la Comisión en 1992, el derecho sobre las bases de datos estaba concebido como un derecho a impedir la extracción y reutilización desleal de su contenido con fines comerciales (artículo 2.5), por lo que no tenía un alcance *erga omnes*, sino que sólo iba dirigida a personas con las que existiera una relación de competencia y el hecho se diese en el mercado

Por otra parte, la OMPI está trabajando desde 1994 para la creación de un tratado que consagre el derecho *sui generis* sobre las bases de datos, el cual estaba previsto que fuera adoptado en la conferencia diplomática de diciembre de 1996, junto con el TODA y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF);¹⁶ sin embargo, debido a lo delicado del tema, y en especial por las posibles consecuencias negativas que el derecho *sui generis* puede producir a la libre circulación de la información y a la libre competencia (abuso de posición dominante), no se ha llegado a un acuerdo sobre el particular.

D. Otros sistemas de protección

Se han propuesto otras vías para proteger las bases de datos, tales como acudir a las normas generales contra la competencia desleal y al Derecho contractual. Sin embargo, tales posibilidades han sido objetadas argumentando en el primer caso, que las leyes de competencia desleal son muy diferentes de país en país, y en el caso de la tutela por vía contractual, que la protección sólo se extiende a las partes contratantes.

Es importante señalar que los Estados Unidos de América también han buscado legislar para proteger el contenido de las bases de datos, sin embargo, aunque en sus primeros proyectos se buscó crear un derecho *sui generis* similar al de la Unión Europea, las críticas de los diversos sectores involucrados exigiendo un sistema más flexible, hicieron que los proyectos legislativos posteriores se inclinaran más hacia el sistema de represión de la competencia desleal (*unfair competition and misappropriation*),¹⁷ circunscrito al mercado, dirigido a los competidores y supeditado a la existencia de un daño al titular de la base de datos. Un ejemplo de este sistema lo podemos encontrar en los dos proyectos de ley en la materia más recientes en Estados Unidos de América: la *Collections of Information Antipiracy Act H.R. 354*¹⁸ y la *Consumer and Investor Acces to Information Act H.R. 1858*,¹⁹ aunque hasta el momento ninguno se ha aprobado, de tal forma que todavía no se ha publicado ley alguna en la materia.

¹⁶ Para una exposición más detallada sobre la tramitación de este proyecto de la OMPI Cfr. Bouza López, Miguel Ángel. "La Protección Jurídica de las Bases de Datos: Nuevos Desarrollos", *Actas de Derecho industrial y Derecho de autor*, t. XVII, Año 1996, Marcial Pons, Madrid 1997, pp. 1076 y ss.

¹⁷ ORAM, Andy: "The Sap and the Syrup of the Information Age: Coping with Database Protection Laws", http://www.oreilly.com/~andy/professional/collection_law.html

¹⁸ Iniciativa presentada ante el Congreso de los Estados Unidos de América el 19 de enero de 1999.

¹⁹ Iniciativa presentada ante el Congreso de los Estados Unidos de América el 19 de mayo de 1999.

Una vez expuestos, los diversos sistemas de protección de las bases de datos, pasaremos a analizar el contenido de esa protección en la Directiva y en la LFDA, ambos instrumentos jurídicos encuadrados dentro del sistema del derecho *sui generis* o derecho exclusivo.²⁰

III. OBJETO DEL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE LAS BASES DE DATOS

A. Unión Europea

Según el artículo 7.1 de la Directiva, el objeto del derecho *sui generis* son las bases de datos, las cuales están protegidas tanto en su totalidad como en sus partes substanciales. Para saber si una parte del contenido de una base de datos es substancial, se establecen dos criterios: un criterio cualitativo y un criterio cuantitativo. Una parte de una base de datos será cualitativamente substancial, cuando dicha parte sea el núcleo o una de las porciones más importantes de la base de datos, tomando como referencia el resto de los elementos ahí recopilados. Una parte de una base de datos será cuantitativamente substancial, cuando esa parte implique un alto porcentaje respecto de la totalidad de la base de datos.

El mismo artículo 7.1 nos establece el requisito que deben reunir las bases de datos para obtener la protección. Mientras que los derechos de autor exigen como requisito *sine qua non* la originalidad, el derecho *sui generis* impone como requisito la inversión substancial en la elaboración de la base de datos.

Una inversión puede ser substancial tanto desde el punto de vista cualitativo como desde el punto de vista cuantitativo, y debe estar referida a la obtención, la verificación o la presentación del contenido de las bases de datos. No le falta razón a Cámara Lapuente²¹ cuando señala que el término “inversión substancial” es un concepto jurídico indeter-

²⁰ Además de los países miembros de la Unión Europea y México, el derecho *sui generis* sobre las bases de datos también está regulado en la legislación interna de la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, ya que cuando estos países presentaron su candidatura de incorporación a la Unión Europea se les exigió armonizar sus leyes de acuerdo con las Directivas ya existentes, entre ellas la de bases de datos. Asimismo, este derecho también existe en los países no comunitarios del Espacio Económico Europeo: Noruega, Islandia y Liechtenstein.

²¹ Cámara Lapuente, Sergio. “Últimas Orientaciones Internacionales sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos”, *Revista Chilena de Derecho*, vol. 26, núm. 1, Chile 1999, p. 27.

minado, por lo que le corresponde a los juzgadores ir desarrollando y clarificando dicha noción.²²

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en los derechos de autor, que protegen la forma de expresión, pero no el contenido, el derecho *sui generis* protege precisamente el contenido de las bases de datos. Sin embargo, esto no debe interpretarse en el sentido de que se crea un derecho sobre la información contenida en las bases de datos, impidiendo su libre circulación.²³ Afirma Cámara Lapuente que es incorrecto pensar que se otorga un derecho monopolístico sobre datos o hechos, de manera que se perjudique la libertad de información, y luego explica:

Lo que se impide es extraer o emplear la información contenida en una base de datos, sin consentimiento o licencia, en cuanto vulnera su rendimiento o explotación. Pero nada impide recabar la información por otros medios o fuentes y emplearla de cualquier forma, sin que el titular del derecho *sui generis* pueda alegar infracción de éste, ni vetar el uso de un contenido que no le pertenece. Este es el sentido real de decir que el derecho *sui generis* protege el contenido de la base; esta aseveración debe ponerse en contacto más bien con las normas de derecho de la competencia.²⁴

Así las cosas, no habrá infracción al derecho *sui generis* cuando se obtenga la totalidad o parte substancial de la información por otros

²² El legislador español, al transponer la Directiva buscó precisar el término “inversión substancial”, por lo que el artículo 133.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) señala que será inversión substancial la que evaluada cualitativa o cuantitativamente, realiza su fabricante *a través de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza*, para la obtención, verificación o presentación de su contenido. Por lo que se colige que la inversión substancial no necesariamente tiene un contenido meramente económico o financiero.

²³ Si bien en el articulado de la Directiva no encontramos en forma clara una afirmación de este tipo, el considerando 46 nos da luz al respecto al señalar “que la existencia de un derecho a impedir la extracción y/o reutilización no autorizada del conjunto o de una parte sustancial de obras, datos o elementos de una base de datos no supone la creación de un derecho nuevo respecto de dichas obras, datos o elementos en sí”.

²⁴ Cámara Lapuente, Sergio. *Op. cit.*, nota 21, p. 20. En el mismo sentido se pronuncia el profesor Bouza López al señalar, respecto del TRLPI, que: “El objeto protegido por la Ley es el contenido de la base de datos, pero no la información en cuanto tal. Así pues, siempre será posible obtener la información de otras fuentes para fabricar una nueva base”. Bouza López, Miguel Ángel. *Op. cit.*, nota 6, p. 185.

No obstante, si este análisis lo hacemos desde un punto de vista económico, no jurídico, el resultado puede ser diferente: “Formally, of course, third parties still remain free to compile a database exactly like one already in commerce, because independent generation of the relevant data at one’s own time and expense is always permitted. In practice, this option ignores the economic realities of the database industry. Startup costs are relatively high, the prospects for market-sharing have seldom been realized, much valuable data is unavailable from public sources, and the existence of one complex database seems empirically to constitute a de facto barrier to entry that is seldom overcome”. Reichman, Jerome H. y Samuelson, Pamela: “Intellectual Property Rights in Data?”, *Vanderbilt Law Review*, vol. 50, enero 1997, Estados Unidos de América, <http://econ.law.harvard.edu:/law/Contract/reichman%20samuelson>.

medios diferentes a la base de datos protegida; inclusive, un competidor podrá crear una base de datos de contenido idéntico al de otra base de datos ya tutelada, si la información no fue reutilizada o extraída de esta última, e incluso la segunda base también podrá ser protegida si hubo una inversión substancial en su creación.

Sin embargo, el problema surge cuando una determinada base de datos es la única fuente existente sobre cierta información. En este caso, como señala el profesor Shengli,²⁵ el derecho *sui generis* estaría monopolizando los datos en sí mismos, impidiendo que esta información caiga en el dominio público, pudiendo entrar en conflicto con el derecho a la información, el cual es un derecho fundamental.

El derecho a la información consiste tanto en el derecho a informar como el derecho a ser informado, lo que se traduce en la libertad de difundir, investigar y recibir cualquier tipo de informaciones,²⁶ y está consagrado en diversos textos internacionales y constitucionales.²⁷ Así las cosas, el derecho *sui generis* implica un obstáculo para la libre circulación de la información, contraponiéndose al derecho a la información que tiene toda persona. Empero, el derecho a la información es un derecho que admite ciertos límites (como el derecho a la intimidad) que legalmente impiden la circulación de cierto tipo de datos e informaciones; de tal manera que en el caso de que el derecho *sui generis* pudiera ser considerado un límite al derecho a la información, surge la pregunta obligada: ¿Es excesivo limitar el derecho a la información a través de una protección *sui generis* para los fabricantes de bases de datos?²⁸ Nuestra opinión es que sí es excesivo.

Esta es una de las principales críticas que se han hecho a la Directiva,²⁹ y una de las razones por las que el derecho *sui generis* sobre las bases de datos todavía no ha sido objeto de algún tratado, ni se ha regu-

²⁵ Shengli, Zheng: "The Economic Impact of the Protection of Database in China", OMPI, Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Séptima Sesión, Ginebra, 22 de abril de 2002, p. 60.

²⁶ López Ayllón, Sergio. *Derecho de la Información*, México, Mc Graw-Hill / UNAM, 1997, p. 14.

²⁷ El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 19.2: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". En semejantes términos encontramos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 10.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

²⁸ Shengli, Zheng. *Op. cit.*, nota 25, p. 61.

²⁹ Inclusive, el artículo 16 de la Directiva impone el deber a la Comisión de presentar cada tres años informes al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social. Sobre el particular opina

lado en la legislación interna de los Estados Unidos de América, pues se trata de un tema que, como hemos visto, implica cuestiones que requieren un amplio, serio y profundo debate.³⁰

B. México

La LFDA determina que el objeto protegido son las bases de datos no originales. Aquí encontramos una primera diferencia con la Directiva, pues por virtud de la misma, pueden ser objeto del derecho *sui generis* tanto las bases de datos no originales como las originales,³¹ ya que el criterio para otorgar esta protección no es la originalidad sino la inversión substancial, de tal forma que si se cumple ese requisito, surge el derecho *sui generis* con independencia de que la base de datos sea o no original. En cambio, la ley mexicana no utiliza este criterio acumulativo, sino utiliza un criterio subsidiario: a falta de originalidad, la protección se otorga a través del derecho *sui generis*; lo cual imposibilita la acumulación de los derechos de autor con el derecho *sui generis*, pues los primeros sólo se aplicarán a las bases de datos originales, mientras que el segundo únicamente será aplicable a las bases de datos no originales.

Asimismo, esta dicotomía contemplada en la ley mexicana, concediendo protección tanto a las bases de datos originales como a los no originales, significa que la LFDA otorga derechos sobre cualquier base de datos existente, es decir, *toda* base de datos está protegida, pues las que son originales se tutelan por derechos de autor y el resto de las bases de datos, es decir, las no originales, se protegen por el derecho *sui generis*. Cosa diferente pasa en la Directiva, pues las bases de datos que no sean originales o no sean fruto de una inversión substancial carecen de protección alguna.

Cámara Lapuente: "Se trasluce aquí el temor a que el derecho *sui generis* haya nacido con una robustez excesiva que permita tales abusos y, en especial, la creación de monopolios sobre la información". Cámara Lapuente, Sergio. *Op. cit.*, nota 21, p. 61. Por su parte, advierten Reichman y Samuelson que la versión final de la Directiva creó uno de los derechos de propiedad intelectual menos equilibrados y con mayor potencial anticompetitivo, que jamás haya existido. Reichman, Jerome H. y Samuelson, Pamela. *Op. cit.*, nota 24.

³⁰ Es por eso que señala Charles Brill que, el costo de una protección excesiva puede ser mayor al costo de no proporcionar protección a las bases de datos. Brill, Charles. "Legal Protection of Collections of Facts", *Computer Law Review & Technology Journal*, Southern Methodist University Dedman School of Law, Primavera 1998, Dallas, p. 58.

³¹ En este último caso, la misma base de datos estará protegida tanto por los derechos de autor como por el derecho *sui generis*, como se desprende de la lectura del artículo 7.4 de la Directiva, que refiriéndose al derecho *sui generis*, indica: "El derecho contemplado en el apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos."

Otro problema que presenta la LFDA es determinar cuál es el requisito para otorgar el derecho *sui generis*. Mientras que la Directiva claramente señala que este derecho se otorga cuando exista una inversión substancial, la ley mexicana sólo se limita a decir que las bases de datos no originales estarán protegidas por cinco años. ¿Qué debemos entender con esto? A falta de una buena técnica legislativa en la LFDA que nos indique claramente el requisito para acceder la protección *sui generis*, e intentando extraerlo de su artículo 108 (que es el único que se refiere expresamente al derecho *sui generis*), podemos decir que el único requisito fijado es el de la no originalidad de la base de datos. Mientras que el derecho *sui generis* europeo premia la inversión substancial, y el sistema de Derecho autoral premia la originalidad, el derecho *sui generis* mexicano premia la no originalidad. Creemos que hubiera sido más acertado que la legislación mexicana incorporara un mejor requisito para justificar la protección *sui generis*, ya que, si bien por esta vía quedan protegidas las bases de datos no originales que han sido objeto de una inversión relevante, también quedan protegidas bases de datos que ni son originales, ni fueron fruto de una inversión de consideración; es decir, se protegen bases de datos respecto de las cuales no hay ninguna razón válida para ser objeto de un derecho de exclusiva.

Un problema más es determinar si el derecho *sui generis* protege el contenido de las bases de datos o sólo su estructura. Mientras que la Directiva claramente establece que el derecho *sui generis* protege el contenido de las bases de datos (a. 7) y que los derechos de autor no pueden extenderse al contenido (a. 3.2), el artículo 108 de la LFDA es totalmente omiso al respecto, simplemente dice que se protegen las bases de datos no originales, pero no explica si lo protegido de la base de datos es su estructura o su contenido o ambos.

En principio, pudiera pensarse que toda vez que la razón de ser del derecho *sui generis* es proteger el contenido de las bases de datos, el objeto del artículo 108 debiera ser éste. Incluso, se puede pensar que inspirado en la Directiva y en los proyectos realizados en la OMPI y en Estados Unidos de América, la voluntad del legislador mexicano haya sido proteger el contenido de las bases de datos; sin embargo, como ya hemos visto, la regulación del derecho *sui generis* en México dista mucho de parecerse a la Directiva, por lo que no hay motivos de peso para suponer que el legislador mexicano quiso establecer una regulación similar, y por lo mismo, no se puede presumir que el legislador mexicano quiso proteger el contenido de las bases de datos, y menos derivar esa presunción de documentos y textos normativos que carecen de valor dentro del sistema jurídico mexicano.

Más bien, la respuesta la debemos de buscar dentro de la misma LFDA, su legislación supletoria y la demás normativa relativa al Derecho Autoral vigente en México, y si el artículo 108 nada nos dice respecto a la protección del contenido o de su estructura, habrá que apoyarnos en los principios generales contenidos en la LFDA. Y uno de los principios torales contemplado en dicha ley es la protección de la forma de expresión, pero no del contenido de las obras. Este principio se encuentra contenido implícitamente en el artículo 2.1 del Convenio de Berna, y por lo mismo, también está contenido implícitamente en el artículo 5° de la LFDA,³² que recoge la parte respectiva de ese artículo 2.1 del convenio aludido. En forma más clara podemos encontrar el artículo 9.2 del ADPIC, mismo que señala: “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”, texto que es totalmente coincidente con el artículo 2° del TODA.

Si aplicamos todo lo anterior al derecho *sui generis* del artículo 108 de la LFDA, tendremos como resultado que lo protegido por este derecho es la forma de expresión de las bases de datos, es decir, su estructura, más no su contenido. Esto debido a que si la intención del legislador mexicano era proteger el contenido de las bases de datos, lo hubiera dicho expresamente en la LFDA o hubiera dejado algunos indicios que permitieran presumirlo; pero ante el silencio absoluto del legislador, es inadmisibles concluir que se protege el contenido de las bases de datos. En cambio, como se ha señalado, hay elementos suficientes para interpretar que el derecho *sui generis* en México protege la estructura de las bases de datos,³³ lo cual constituye otra diferencia respecto de la Directiva, en donde el objeto tutelado es el contenido de las bases de datos.

Lo anterior resulta hartamente criticable, pues el derecho *sui generis* mexicano al proteger sólo la estructura de las bases de datos, se acerca

³² Este artículo 5° señala: “La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión” (énfasis añadido). Lo cual se ve reforzado por lo dispuesto en la fracción I del artículo 14 de la misma ley, que dice que no son objeto de protección: “Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo”; igualmente, la fracción IX del mismo artículo excluye: “El contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión” (énfasis añadido). Todo lo anterior no es sino el reconocimiento implícito de que los derechos de autor protegen la forma de expresión, pero no los contenidos (ideas e informaciones).

³³ En el mismo sentido se ha manifestado la OMPI al señalar que el derecho *sui generis* en México protege la forma de expresión de la estructura de las bases de datos. *Cfr.* “Summary on existing legislation concerning Intellectual Property in non-original databases (Prepared by the Secretariat)”, Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ginebra, 13 de septiembre de 2002, p. 11.

mucho a la naturaleza de los derechos de autor, y por lo mismo, se perfila como insuficiente para proteger las bases de datos. Además, ¿por qué otorgar un derecho de exclusividad respecto de una estructura que carece de originalidad? Consideramos que no existe justificación para proteger, aunque sea por cinco años, la estructura no original de una base de datos.

IV. SUJETO DEL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE LAS BASES DE DATOS

A. *Unión Europea*

El artículo 11 de la Directiva otorga el derecho *sui generis* a los fabricantes³⁴ de bases de datos. Esto en virtud de que lo que se premia en la Directiva es la inversión substancial, la cual no es realizada por los autores o personas que la elaboren, sino por el fabricante. Ahora bien, la Directiva no da una definición de lo que debe entenderse por “fabricante”, aunque se puede concluir, como lo hace el artículo 86a(2) de la *Urheberrechtsgesetz* (Ley de Derecho de autor alemana), que el fabricante es quien ha realizado la inversión substancial para la elaboración de la base de datos. El fabricante puede ser tanto una persona física como una moral.

En cuanto a las personas físicas, en virtud del artículo 11.1 de la Directiva, se considerarán fabricantes aquellos que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea³⁵ o tengan su residencia habitual dentro del territorio de la misma.

Por su parte el artículo 11.2 de la Directiva está dedicado a las personas morales, aunque concretamente se refiere a sociedades y empresas. Pues bien, para que una persona moral sea beneficiaria de la protección *sui generis* se requiere que esté constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea y, además, que tenga su sede oficial, administración central o centro principal de actividades dentro del territorio comunitario. En caso de que la persona moral únicamente tenga su domicilio social dentro del territorio de la Unión Europea, para ser titular del derecho *sui generis* requiere, además, que

³⁴ El texto en inglés de la Directiva habla de makers.

³⁵ Aunque este concepto debe ampliarse para incluir a las nacionales de Islandia, Liechtenstein y Noruega, por virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

sus operaciones estén vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro de la Unión Europea.

Esta cualificación que deben tener los fabricantes de bases de datos para acceder a la protección *sui generis*, tiene motivos netamente económicos, pues lo que se busca es favorecer en el mercado de bases de datos a los fabricantes europeos, principalmente respecto de sus principales competidores: los fabricantes estadounidenses. Dentro de este contexto podemos entender la cláusula de reciprocidad contenida en el artículo 11.3, el cual prevé la posibilidad de celebrar acuerdos por los que se extenderá el derecho *sui generis* a las bases de datos fabricadas en países terceros y que no reúnen los requisitos señalados en los artículos 11.1 y 11.2. Esta cláusula tiene como principal destinatario a los Estados Unidos de América, para negarle protección a sus bases de datos en el mercado comunitario, en tanto no expida una legislación que permita proteger las bases de datos europeas en territorio estadounidense.³⁶

B. México

Al momento de determinar a quién se le otorga el derecho *sui generis*, la LFDA tampoco es muy clara. Si revisamos su multicitado artículo 108, vemos que señala que las bases de datos quedan protegidas en su uso exclusivo “por quien las haya elaborado”, y de ahí se desprende que el titular del derecho es quien “haya elaborado” la base de datos, lo cual nos empuja a realizar un nuevo esfuerzo interpretativo ante la obscuridad del precepto legal en comento, para determinar qué es elaborar una base de datos.

¿Quién elabora las bases de datos? ¿Las personas físicas que hayan recopilado, verificado o estructurado los datos? ¿La persona que haya financiado y coordinado la creación de una base de datos? En primer lugar, en virtud de que estamos hablando de bases de datos no originales (es decir, que no son obras), no podemos decir que las personas físicas que hayan recopilado, verificado o estructurado los datos sean autores, y por lo tanto, no existe ese vínculo personal con el resultado de su esfuerzo intelectual, que justifique la titularidad de dichas personas sobre las bases de datos, ya que el esfuerzo que realizan no es un

³⁶ Lo anterior está inspirado en la cláusula de reciprocidad de la *Semiconductor Chip Protection Act* de 1984 expedida por el Congreso de Estados Unidos de América, la cual perjudicó a los competidores europeos en el mercado de esquemas de trazado de circuitos integrados o chips semiconductores.

esfuerzo creativo, sino un mero esfuerzo material o mecánico, como el que realiza cualquier trabajador o los empleados de una fábrica. Por tal razón, para determinar la titularidad del derecho *sui generis*, no es procedente invocar por analogía los artículos 12³⁷ y 24³⁸ de la LFDA.

Así las cosas, debemos remitirnos a las normas jurídicas que regulan el trabajo no creativo, para poder determinar a quien le corresponde el producto de ese esfuerzo. En términos generales, el sistema jurídico y económico mexicano determina que el producto del trabajo corresponde al que organiza los factores de la producción, es decir, al empresario. Ya sea que el esfuerzo se realice bajo una relación laboral (por haber subordinación) o bajo la figura civil de prestación de servicios, el producto de ese esfuerzo pertenece en principio al empresario; *i.e.* cuando varios individuos trabajan en una fábrica para confeccionar ropa, las prendas fruto de ese esfuerzo corresponden al empleador, quien las podrá explotar económicamente a su conveniencia.³⁹ Aunque esto puede ser diferente si las partes intervinientes así lo pactan, ya sea en el contrato de trabajo o en el de prestación de servicios. Así, el principio general es que el producto del esfuerzo corresponde al empresario, salvo pacto en contrario.

Este principio general, ante la falta de claridad de la LFDA, es válidamente aplicable para determinar la titularidad del derecho *sui generis* sobre las bases de datos no originales, el cual corresponderá al fabricante, toda vez que es éste el que coordina los factores de la producción para crear una base de datos; y si tomamos en cuenta que ésta no es una obra y que quienes participaron en su producción no son autores, no existe entre trabajador y base de datos no original ese vínculo indisoluble que tienen los autores respecto de sus obras, de manera que no hay fundamento legal para reclamar la titularidad sobre las bases de datos.

Así, por “elaborador” de la base de datos debemos entender su fabricante, que es el que ha organizado la creación de la base de datos, y que puede ser tanto una persona física como una persona moral. Por esta razón, podemos decir que en este punto son coincidentes la LFDA y la

³⁷ “Artículo 12. Autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística”.

³⁸ “Artículo 24. En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma”.

³⁹ No obstante, en caso del trabajo subordinado, el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo, otorga al trabajador un derecho a la participación de utilidades de la empresa.

Directiva, toda vez que ambos instrumentos conceden la titularidad del derecho *sui generis* al fabricante de bases de datos. Aunque cabe advertir que el concepto de fabricante es más amplio en la LFDA, pues mientras que la Directiva requiere que para adquirir la calidad de fabricante se realice una inversión que sea substancial, en la legislación mexicana sólo basta que el fabricante sea la persona que coordinó la producción de la base de datos.

Por otra parte, no queda claro si la LFDA permite ser titulares del derecho *sui generis* a extranjeros o sólo a nacionales mexicanos, en especial por la forma en que esta ley regula el principio de trato nacional, pues en su artículo 7 se refiere a los derechos de autor (que son diferentes al derecho *sui generis*) y en su artículo 8 se refiere a los derechos conexos (concretamente los de los artistas, productores de fonogramas y videogramas, organismos de radiodifusión y editores), dando la impresión de que el derecho *sui generis* no tiene cabida en ninguno de estos dos artículos. Sin embargo, e independientemente de una interpretación extensiva de los artículos 7 y 8 de la LFDA, opinamos que los extranjeros también pueden ser titulares del derecho *sui generis* en virtud del principio de trato nacional en materia de comercio internacional de bienes y servicios contemplado en diversos tratados en los que México es parte.⁴⁰

V. CONTENIDO DEL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE LAS BASES DE DATOS

A. *Unión Europea*

Son tres las facultades que integran el derecho *sui generis*: (a) facultad de extracción, (b) facultad de reutilización, y (c) facultad de impedir cualquier acto contrario a la explotación normal de la base de datos o que lesione injustificadamente sus intereses legítimos. Estas facultades son comúnmente denominadas como “derechos”, por lo que normalmente se habla de derecho de extracción, derecho de reutilización, etcétera, pero en realidad no son sino facultades integrantes de un solo derecho subjetivo: el derecho *sui generis*.

⁴⁰ Sobre el particular destacan el artículo III.4 del GATT, el artículo XVII del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el artículo 5.d del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, los artículos 301 y 1102 del TLCAN, entre otros.

Como se verá a continuación, la facultad de extracción es equivalente a lo que en materia de derechos de autor se conoce como “derecho de reproducción”, y la facultad de reutilización es equivalente a los “derechos” de comunicación pública y distribución. Esto se debe a que el legislador comunitario decidió otorgarles una nueva denominación a las facultades del derecho *sui generis*, para diferenciarlo plenamente de los derechos de autor. Lo anterior es criticado por Bercovitz Rodríguez-Cano, quien a pesar de tratarse de derechos distintos se inclina por seguir utilizando la terminología tradicional (derechos de reproducción, comunicación pública y distribución).⁴¹ En nuestra opinión, el utilizar la denominación clásica o adoptar una nueva, son cuestiones poco trascendentes, ya que lo importante no es el *nomen iuris* del derecho, sino que su contenido sea claro y pertinente. A continuación expondremos brevemente cada una de estas facultades.

1. *Facultad de extracción.* El artículo 7.1 de la Directiva otorga al fabricante la posibilidad de impedir la extracción de la totalidad o parte substancial del contenido de una base de datos. Por su parte el artículo 7.2.a del mismo instrumento nos señala que por extracción debemos entender “la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice”. En pocas palabras, lo que se prohíbe es la reproducción del contenido de una base de datos. En este sentido, afirma Cámara Lapuente:

Se trata, por tanto, de sacar físicamente la información o materiales sustanciales, fuera de la base de datos y fijarlos en otro soporte, incluso de forma temporal. Parece, en principio, que la simple lectura no quedaría incluida en este concepto; el término clave en la definición es ‘transferencia’. Así, en las bases de datos electrónicas, accesibles por ordenador, supondría extracción todo tipo de copias en disquettes, CD-ROMs u otros medios; el acto de ‘descargar’ (*download*) la base de datos accesible en línea en el propio ordenador, incluyendo la memorización (aun transitoria) en el disco duro del ordenador; y también su impresión en papel. Respecto a las bases de datos en soporte papel, supondría extracción el empleo del escáner, la fotocopia o cualquier otro medio electromagnético de reproducción.⁴²

⁴¹ Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo. “La Protección Jurídica de las Bases de Datos”, *Propiedad Intelectual Pe. I.*, núm. 1, España 1999, p. 37.

⁴² Cámara Lapuente, Sergio. *Op. cit.*, nota 21, p. 50.

2. *Facultad de reutilización.* El artículo 7.1 de la Directiva otorga al fabricante la posibilidad de impedir la reutilización de la totalidad o parte substancial del contenido de una base de datos. Posteriormente, su artículo 7.2.b nos indica que por reutilización debemos entender “toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte substancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas”. Se trata, pues, de un ofrecimiento al público⁴³ del contenido de una base de datos; sin que sea necesario que alguien efectivamente acepte esa oferta y utilice la base de datos, la simple puesta a disposición del público de la base de datos es un acto de explotación de la misma, por lo que necesariamente se requerirá autorización del titular. La reutilización del contenido de una base de datos puede hacerse ya sea a través de ejemplares o en forma intangible, o como señala Bouza López:⁴⁴ reutilización en forma corporal y reutilización en forma incorporal.

La reutilización en forma incorporal se identifica con la “comunicación pública” de los derechos de autor,⁴⁵ y consiste en la puesta a disposición del público del contenido de una base de datos sin la distribución de copias. Esta reutilización puede hacerse mediante transmisión en línea o de cualquier otra forma (por ejemplo, mediante medios inalámbricos).

Por lo que se refiere a la reutilización en forma corporal, se puede afirmar que guarda similitudes con lo que en materia autoral se conoce como “distribución”,⁴⁶ y consiste en la puesta a disposición del público de la base de datos mediante ejemplares a través de su venta, arrendamiento, préstamo⁴⁷ y demás formas similares. En el caso de reutilización en forma corporal por medio de venta, surge la figura del agotamiento del derecho *sui generis*, por virtud de la cual, la primera venta de una copia

⁴³ Bouza López para determinar qué debemos entender por “público”, hace una analogía con los derechos de autor y nos dice que “público” es cualquier persona ajena a la esfera personal del titular de la base de datos. Bouza López, Miguel Ángel. *Op. cit.*, nota 6, p. 80.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 81 y ss.

⁴⁵ La profesora Delia Lipszyc define la comunicación pública de una obra como “todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares”. Lipszyc, Delia. *Derecho de autor y Derechos conexos*; Buenos Aires, UNESCO/CERLALC/ZAVALLÍA, 1993, p. 183.

⁴⁶ Por distribución de una obra se entiende: “Poner a disposición del público su original, copias o ejemplares, por venta, arrendamiento, comodato o cualquier otro medio legal, con el permiso del autor o del titular de la facultad patrimonial”. Loredó Hill, Adolfo. *Nuevo Derecho autoral mexicano*; Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 94.

⁴⁷ Sin embargo, en términos del último párrafo del artículo 7.2 de la Directiva, el préstamo público no constituye ni un acto de reutilización, ni un acto de extracción.

de una base de datos en la Unión Europea por el titular del derecho o con su autorización, extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en el territorio de la Unión Europea. Es importante señalar que este agotamiento sólo acaba con el control del titular en las ventas posteriores a la primera, pero deja intocado el derecho de reutilización respecto del arrendamiento de los ejemplares de bases de datos.

3. *Facultad de impedir cualquier acto contrario a la explotación normal de la base de datos o que lesione injustificadamente sus intereses legítimos.* Se trata de una pequeña cláusula general que deja abierta la posibilidad de perseguir cualquier acto relativo a una base de datos que atente contra los intereses de su titular, reforzando aun más la protección de que goza el titular. Esta facultad está contemplada en forma amplia como una “obligación del usuario legítimo” en el artículo 8.2 de la Directiva; asimismo se encuentra recogida en forma un tanto cuanto más restringida en el artículo 7.5 del mismo ordenamiento, el cual prohíbe la extracción y/o reutilización repetida o sistemática de partes no substanciales del contenido de una base de datos que impliquen actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular.

Por otra parte, así como los derechos de autor están sujetos a ciertos límites, el derecho *sui generis* sobre las bases de datos está sujeto a lo que la Directiva llama “excepciones”, mismas que son:

- Extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica (lo que implica que no se permite la copia privada para bases de datos electrónicas);
- Extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica, siempre que indique la fuente y en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga;
- Extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.

Sin embargo, es importante mencionar que es optativo para los Estados miembros de la Unión Europea recoger estas excepciones en su legislación interna. Esto es criticable, pues la Directiva no cumple su función de armonizar la legislación de los estados miembros respecto del importantísimo tema de los límites al derecho *sui generis*.

Por lo que se refiere a la duración de este derecho *sui generis*, esta es de 15 años contados a partir del 1º de enero del año siguiente a la fecha en que haya finalizado el proceso de fabricación de la base de datos; aunque si la base de datos se puso a disposición del público antes de

haber concluido ese plazo, los 15 años se contarán a partir del 1° de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

Ahora bien, aunque el plazo de protección es en principio de 15 años, si se realiza una modificación sustancial del contenido de una base de datos, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa, en especial, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que impliquen una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, entonces se le otorgará a la base de datos otros 15 años de protección. Esto ha sido muy criticado, ya que sienta las bases para una protección temporalmente indefinida sobre las bases de datos, como sucede en materia de marcas, pues cada vez que se realice una modificación sustancial a la base de datos, se estará prorrogando el plazo de protección, lo cual se puede hacer sucesivamente de forma que la base de datos nunca caiga en el dominio público.

B. México

Al analizar el contenido del derecho *sui generis* en la legislación mexicana, lo primero que debemos preguntarnos es si además de contener facultades de tipo económico, hay facultades de carácter moral. La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar (aunque no de forma muy clara) en el artículo 108 de la LFDA, que nos dice que las bases de datos no originales quedan protegidas en su uso exclusivo. Y dado el contexto en el que se encuentra tal expresión, por “uso exclusivo” debe entenderse explotación, es decir, el derecho *sui generis* se refiere únicamente a la explotación de las bases de datos,⁴⁸ por lo que quedan excluidas facultades de tipo moral. Asimismo, debido a que las bases de datos no originales no son obras, ni sus elaboradores son autores, no existe ese vínculo personal que justifique la existencia de un derecho moral. Lo mismo sucede con la Directiva, en donde el derecho *sui generis* no contempla facultades morales, sino que se refiere sólo a la explotación de las bases de datos.

Ahora bien, ya que sabemos que el derecho *sui generis* en México esta integrado únicamente por facultades de tipo pecuniarias, surge el problema de determinar cuáles son esas facultades, pues el artículo 108

⁴⁸ En el mismo sentido Serrano Migallón, Fernando. *Nueva Ley Federal del Derecho de Autor*, México, Porrúa/UNAM, 1998, p. 110.

nada dice al respecto. Empero, dentro del mismo Capítulo IV, del Título IV de la LFDA encontramos el siguiente artículo:

Artículo 110. El titular del derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo, respecto de la forma de expresión de la estructura de dicha base, de autorizar o prohibir:

- I. Su reproducción permanente o temporal, total o parcial, por cualquier medio y de cualquier forma;
- II. Su traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación;
- III. La distribución del original o copias de la base de datos;
- IV. La comunicación al público, y
- V. La reproducción, distribución o comunicación pública de los resultados de las operaciones mencionadas en la fracción II del presente artículo.

No cabe duda alguna que este artículo 110 resulta aplicable a las bases de datos originales, pero las cosas no resultan tan claras tratándose de bases de datos no originales. Sobre este particular, opina Caballero Leal que el referido artículo 110 no es aplicable para determinar el contenido del derecho sobre las bases de datos no originales, afirmando que:

El precepto de la ley mexicana que se comenta, no encuentra apoyo ni sustento en el artículo 110 del mismo ordenamiento legal que refiere los denominados derechos exclusivos de titular de los derechos patrimoniales sobre una base de datos, pues éstos se ejercitan respecto de la forma de expresión de la estructura de dicha base, que es precisamente el objeto de protección.⁴⁹

Sin embargo, no compartimos la opinión del citado jurista por dos razones:

1. El artículo 110 de la LFDA no distingue entre bases de datos originales y no originales, simplemente señala: “El titular del derecho patrimonial sobre una base de datos tendrá el derecho exclusivo (...)”; y donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir; de tal forma que si el artículo referido habla simplemente de bases de datos, este artículo se aplicará a toda base de datos, sin diferenciar si ésta es original o no.

2. La principal razón por la que Caballero Leal considera que el artículo 110 no se aplica a las bases de datos no originales, es porque dicho numeral sólo se refiere a la forma de expresión de las bases de datos. Sin embargo, como ya se dijo en esta investigación, no hay

⁴⁹ Caballero Leal, José Luis. *Op. cit.*, nota 7, p. 327.

ningún elemento en el sistema jurídico mexicano que nos permita determinar que el derecho *sui generis* sobre las bases de datos no originales protege el contenido de dichas bases de datos, sino todo lo contrario, el derecho *sui generis* se refiere a la forma de expresión. De tal forma que se puede concluir que el artículo 110 también abarca las bases de datos no originales, pues lo protegido en estas bases de datos es su forma de expresión, no su contenido.⁵⁰

Así, y como consecuencia de la aplicación del artículo 110 de la LFDA a las bases de datos no originales, las facultades del derecho *sui generis* en México son:

1. *Facultad de reproducción.* Consiste en la posibilidad de impedir que se realicen copias de la base de datos, por cualquier medio y por cualquier forma, sin importar que tales copias sean temporales o permanentes, y sin importar que se reproduzca toda o una parte de la base de datos. Como se puede apreciar, el contenido de la facultad de reproducción de la LFDA es muy similar a la facultad de extracción de la Directiva, con la única diferencia de que en este último ordenamiento se impide la extracción de la totalidad o parte substancial de la base de datos, mientras que la LFDA impide cualquier reproducción total o parcial, sin importar que si se reproduce una parte de una base de datos, esa parte no sea substancial.

2. *Facultad de distribución.* Es la potestad de poner a disposición del público el original o copias de la base de datos mediante venta, arrendamiento o demás formas semejantes. Esta facultad es equiparable a la facultad de reutilización en forma corporal de la Directiva. Sin embargo, la fracción III del artículo 110 de la LFDA, relativa a la facultad de distribución de las bases de datos, nada dice respecto al agotamiento del derecho; empero, no hay razón para no aplicar por analogía el agotamiento del derecho, contenido en la fracción IV del artículo 27 de la LFDA, misma que indica: “Cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado en el artículo 104 de esta Ley”, máxime cuando esta norma remite al artículo 104 de la LFDA, mismo que a continuación se transcribe:

⁵⁰ En el citado estudio de la OMPI, sus redactores llegan a la misma conclusión, señalando que el derecho *sui generis* en México regula la forma de expresión y que los “derechos” del titular de una base de datos no original son los enumerados en el artículo 110 de la legislación autoral mexicana. *Op. cit.*, nota 33, p. 11.

Artículo 104. Como excepción a lo previsto en el artículo 27 fracción IV, el titular de los derechos de autor sobre un programa de computación o sobre una base de datos conservará, aún después de la venta de ejemplares de los mismos, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de dichos ejemplares. Este precepto no se aplicará cuando el ejemplar del programa de computación no constituya en sí mismo un objeto esencial de la licencia de uso.

Interpretando armónicamente ambos artículos podemos concluir que al igual que la Directiva, la LFDA contempla el agotamiento del derecho sólo respecto de las sucesivas ventas de las bases de datos, pero deja vigente la facultad de distribución en cuanto al arrendamiento y demás formas traslativas del uso.

3. *Facultad de comunicación pública.* En virtud de esta facultad el titular de la base de datos tiene el control sobre esta respecto de cualquier acto que la ponga a disposición del público, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no consiste en la distribución de ejemplares. Dicha facultad es equivalente a la facultad de reutilización en forma incorporal contemplada en la Directiva, aunque siempre debemos de tener en cuenta que este instrumento comunitario se refiere al contenido de las bases de datos, mientras que la LFDA se refiere a su forma de expresión.

4. *Facultad de transformación.* Aquí encontramos una gran diferencia con la Directiva, pues la misma no contempla expresamente la facultad de transformación, aunque podría quedar incluida dentro de la facultad de impedir cualquier acto contrario a la explotación normal de la base de datos o que lesione injustificadamente los intereses legítimos de su titular. La LFDA en su artículo 110, fracción II, se refiere a esta facultad como la posibilidad de autorizar o prohibir la traducción, adaptación, reordenación y cualquier otra modificación de una base de datos;⁵¹ resalta aquí la amplitud de esta facultad, en especial lo relativo a la reordenación y a “cualquier otra modificación”. Pero la amplitud de esta facultad no termina ahí, sino que además, la fracción V del mismo artículo concede al titular del derecho *sui generis* facultades de reproducción, distribución y comunicación pública sobre la base de datos derivada, es decir, aquella que fue traducida, adaptada, reordenada o modificada en cualquier forma. Esto nos hace preguntarnos qué sentido tiene que una persona solicite al titular de la base de datos una autorización para reordenar o modificar dicha base de datos, y que el titular

⁵¹ El artículo 5.b de la Directiva contempla la facultad de transformación en los mismos términos, pero sólo para el régimen de derechos de autor, no para el derecho *sui generis*.

conceda tal autorización en términos de la fracción II del artículo 110 de la LFDA, si conforme a la fracción V del numeral citado, las facultades de explotación sobre la base de datos derivada corresponden al titular de la base de datos originaria y no a quien solicitó la autorización. Esta amplitud en la regulación de la facultad de transformación puede generar efectos anticompetitivos, además de que no queda del todo clara su aplicabilidad tratándose de bases de datos no originales.

Por lo que se refiere a los límites del derecho *sui generis*, no encontramos ninguna referencia a ellos, ni en el artículo 108, ni en cualquier otra disposición del Capítulo IV, del Título IV de la LFDA. Sin embargo, dadas las similitudes que tiene el derecho *sui generis* mexicano con los derechos de autor, en este caso se puede invocar por analogía las limitaciones a los derechos de autor y derechos conexos contempladas en el Título VI de la propia LFDA. Esto significa que el derecho *sui generis* tiene en México un mayor número de límites que los que tiene en la Directiva, además de que están contemplados en forma más amplia, pues por ejemplo, la Directiva sólo admite la copia privada en las bases de datos no electrónicas, mientras que la LFDA la permite para toda base de datos.

El plazo de protección es otra gran diferencia con la Directiva, ya que mientras en esta es, en principio, de 15 años (aunque puede prorrogarse indefinidamente), en la LFDA la protección se otorga por 5 años, sin posibilidad de prórroga alguna. Además, la ley mexicana no señala a partir de qué momento se empieza a contar ese plazo, lo cual es criticable por la inseguridad jurídica que ocasiona.⁵²

Por otro lado, si bien la Directiva en su artículo 13 deja a salvo la protección de datos personales y de la vida privada contenidos en bases de datos, la LFDA también lo hace pero en forma más expresa, como se puede apreciar en su artículo 109:

Artículo 109. El acceso a información de carácter privado relativa a las personas contenida en las bases de datos a que se refiere el artículo anterior, así como la publicación, reproducción, divulgación, comunicación pública y transmisión de dicha información, requerirá la autorización previa de las personas de que se trate.

Quedan exceptuados de lo anterior, las investigaciones de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la legislación respectiva, así como el acceso a archivos públicos por las personas autorizadas

⁵² En el referido estudio de la OMPI, se señala que a pesar de que la LFDA no dice cuándo inicia ese plazo, el contexto parece indicar que es a partir de la elaboración (making) de la base de datos. *Op. cit.*, nota 33, p. 13.

por la ley, siempre que la consulta sea realizada conforme a los procedimientos respectivos.

Aunque resulta encomiable la inclusión de una disposición de este tipo, es muy criticable la forma en que se hizo, pues este artículo sólo se refiere a la información de carácter privado contenida en las “bases de datos a que se refiere el artículo anterior” (es decir, el artículo 108), el cual hace referencia a las bases de datos no originales; de tal forma que si interpretamos a contrario *sensu*, los datos íntimos contenidos en bases de datos originales no están protegidos.⁵³

Lo anterior nos hace sospechar que el artículo 108 (relativo a las bases de datos no originales) no se contenía en la redacción original del anteproyecto de la LFDA, sino que tal artículo fue incluido a manera de parche; de tal forma que, originalmente el referido artículo 109 se encontraba inmediatamente después del actual artículo 107 (relativo a las bases de datos originales), por lo que cuando el artículo 109 se refería a las bases de datos del “artículo anterior” se refería a las bases de datos del actual artículo 107, que eran las únicas que en ese momento se pensaba proteger por ese anteproyecto. Sin embargo, con la inclusión del actual artículo 108, referido al derecho *sui generis*, se rompió el puente entre el artículo 107 y 109, sobretodo porque este último siguió conservando la misma redacción. Sólo así se puede entender el contenido del artículo 109, pues no se puede pensar que era voluntad del legislador negar el derecho a la intimidad respecto de datos contenidos en base de datos originales, más bien se trató de un error de redacción.⁵⁴

Sin embargo, y a pesar de la redacción del artículo 109, no puede interpretarse la LFDA en el sentido de que la información de carácter privado contenida en bases de datos originales no está protegida, porque, en primer lugar, la originalidad no es un criterio que justifique intromisiones a la esfera íntima de las personas, y en segundo lugar, porque el derecho a la intimidad es un derecho de la personalidad pro-

⁵³ Ya en otra ocasión criticamos el absurdo contenido de esta norma, *Cfr.* De la Parra Trujillo, Eduardo. *El daño moral por la divulgación de la información genética*; Tesis para obtener el título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho de la UNAM, Ciudad Universitaria, México 2001, p. 161.

⁵⁴ Sin embargo, este error de redacción se cometió muy al principio, pues ya en la Iniciativa de Ley Federal del Derecho de Autor (presentada por el presidente de la República al Congreso de la Unión el 13 de noviembre de 1996) se contiene la actual redacción de los artículos 107, 108 y 109, por lo que cabe suponer que la inclusión del derecho *sui generis* se hizo en algún momento durante la elaboración de la Iniciativa. Este error, atribuible en principio al Ejecutivo Federal no fue advertido ni corregido por el Órgano Legislativo, como se puede apreciar en los respectivos dictámenes de la Cámara de Diputados (26 de noviembre de 1996) y de la Cámara de Senadores (5 de diciembre de 1996). Todos estos documentos parlamentarios pueden consultarse en Serrano Migallón, Fernando. *Op. cit.*, nota 48.

tegido en el Código Civil Federal y en varios códigos civiles locales, y es un derecho fundamental protegido en la Constitución Política y en diversos tratados internacionales sobre derechos humanos en los que México es parte. Por lo que es válido afirmar que el contenido del artículo 109, también es extensivo a las bases de datos originales.

VI. CONCLUSIONES

Del análisis hecho en esta investigación, se puede concluir que el derecho *sui generis* sobre las bases de datos se encuentra regulado en la legislación autoral mexicana de una forma muy deficiente, imprecisa e insuficiente. La simple inclusión de este tipo de derecho en la LFDA resulta cuestionable, pues mientras en el resto del mundo se debate a fondo la conveniencia de proteger las bases de datos por esta vía (en especial por sus posibles efectos negativos en la libertad de información y en la libre competencia), en México se incluyó este derecho sin un mínimo debate razonado; inclusive, un sistema de protección específico en materia de competencia desleal se perfila como el sistema más sano y equilibrado de tutela de las bases de datos no originales, como está sucediendo con los proyectos legislativos que se están discutiendo en Estados Unidos de América. Pero además, la forma de inclusión de este derecho *sui generis* resultó del todo desafortunada en la ley mexicana, pues con una sola frase contenida en el artículo 108 se pretendió regular toda una institución que es de suyo novedosa y compleja. En otras palabras: la materia se reguló con poca seriedad.

Lo anterior se traduce en que la incorporación del derecho *sui generis* a la LFDA, no satisface la necesidad para la que se creó este derecho: otorgar una protección adicional a las bases de datos ante la insuficiencia de los derechos de autor. Por lo mismo, en nuestro país las bases de datos no originales quedan sin mayor protección jurídica, ya que resultaría muy cuestionable que actualmente se pudiera obtener protección por otras vías, como la represión de la competencia desleal, pues en México los hechos de competencia desleal son sancionados como una infracción administrativa contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial y valorada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual difícilmente se declarará competente para sancionar la reproducción, distribución y comunicación pública no autorizada de una base de datos como una infracción a la Ley de la Propiedad Industrial.