

El derecho *sui generis* sobre las bases de datos en México y la Unión Europea*

Eduardo de la PARRA TRUJILLO

Resumen

En el presente artículo el autor explica los tipos de sistemas de protección de bases de datos en la legislación comparada, así como sus alcances y límites. Aún de manera más específica, De la Parra hace un análisis comparado entre la legislación vigente mexicana y la legislación del derecho *sui generis* en el sistema legislativo de la Unión Europea. Finalmente, el autor formula una pregunta fundamental: ¿es excesivo limitar el derecho a la información a través de una protección *sui generis* para los fabricantes de bases de datos? Los puntos de vista expuestos apuntan hacia un análisis crítico de la legislación mexicana vigente en la materia.

Abstract

In this article, the author explains the types of protection policy for databases in comparative legislation, as well as their scope and limits. More specifically, De la Parra makes a comparative analysis between the existing legislation in Mexico and the legislation on the *sui generis* right in the European Union parliamentary system. Finally, the author poses a key question: is it excessive to limit freedom of information through a *sui generis* protection for database makers? The points of view expressed lead to a critical analysis of the prevailing Mexican legislation in the field.

* El presente trabajo es una versión resumida del artículo "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)". La versión completa puede encontrarse en la *Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM*, México, núm. 241. El autor agradece los comentarios de Juan Pedro Machado Arias.

1. Introducción

El 24 de diciembre de 1996 se publicó una nueva Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), con el propósito de adecuar la legislación mexicana a diversos compromisos internacionales. 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: "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 aparición de este artículo en la nueva legislación autoral causó gran sorpresa, criticándose su inclusión en una ley que sólo otorga protección a las creaciones *originales*. En este sentido señaló Ovilla:

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.¹

Por su parte, Caballero y Jalife 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

¹ 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.

carecer de ella, por qué reconocer protección alguna. Franca- mente la norma en comento resulta inexplicable.²

Lo que intentó el legislador 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 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, toda vez que en esa fecha sólo existía en las legislaciones de cinco países nórdicos un derecho similar.³ Asimismo, es importante señalar que en 1996 la Unión Europea aprobó la directiva 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. De tal forma, 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.

2. Diversos sistemas de protección de las bases de datos

A. Definición de bases de datos

El artículo 1.2 de la directiva define a las bases de datos como "las recopilaciones de obras, de datos o de otros

² Caballero Leal, José Luis, y Jalife Daher, Mauricio, "Comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor", *Legislación de derechos de autor*, México, Sista, 1998, p. XI.

³ 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.

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.

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, 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 tutela las que recopilen obras. 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, fechas, estadísticas, etcétera.

Sin embargo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), además de proteger las colecciones de obras, también tutela las bases de datos fácticas, como bien se puede apreciar en su artículo 10.2, mismo que reza:

Las compilaciones de datos u otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan crea-

ciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esta protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

La tutela de las bases de datos fácticas también la podemos encontrar en otros tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor (TODA), el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, entre otros. De igual forma, la LFDA en su artículo 107 contempla la protección de las bases de datos fácticas.

Así, las bases de datos fácticas están protegidas por el derecho autoral,⁴ 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 primigenias y deben satisfacer el requisito de la originalidad, la cual puede recaer en la selección o disposición de sus elementos.

C. Protección por derecho *sui generis*

La protección de las bases de datos por derechos de autor resultó ser insuficiente, toda vez que éstos tutelan la forma de expresión, pero no el contenido, de manera

⁴ "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", *Homenaje a H. Baylós. Estudios sobre derecho industrial*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 1992, p. 347.

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 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 sino su contenido. Así, dicha persona se aprovechaba del esfuerzo y la inversión hecha por su competidor para recopilar y sistematizar información, causándole un daño económico, pero sin infringir derechos de autor.

Lo anterior derivó en que a partir 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.

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, sin importar que éstas sean o no originales, siempre y cuando resulten de una inversión sustancial. Se trata de un derecho de exclusiva, y que por lo tanto es, en principio, temporalmente limitado y oponible *erga omnes*.⁵

⁵ En la primera propuesta de directiva presentada 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.

D. Otros sistemas de protección

Se han propuesto otras vías para proteger las bases de datos, como acudir a las normas generales contra la competencia desleal y al derecho contractual; propuestas no exentas de detractores.

Cabe señalar que los Estados Unidos de América también han buscado legislar para proteger el contenido de las bases de datos, empero, aunque en sus primeros proyectos se buscó crear un derecho *sui generis* similar al de la Unión Europea, las diversas críticas exigiendo un sistema más flexible, hicieron que los proyectos posteriores se inclinaran hacia el sistema de represión de la competencia desleal,⁶ circunscrito al mercado, dirigido a los competidores y supeditado a la existencia de un daño. Un ejemplo de este sistema lo podemos encontrar en los dos proyectos de ley en la materia más recientes en Estados Unidos: la *Collections of Information Antipiracy Act H.R. 354* y la *Consumer and Investor Acces to Information Act H.R. 1858*, aunque hasta el momento ninguno se ha aprobado.

3. 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 sustanciales. Para saber si una parte del contenido de una

⁶ Oram, Andy, "The Sap and the Syrup of the Information Age: Coping with Database Protection Laws", http://www.oreilly.com/~andyo/professional/collection_law.html

base de datos es sustancial, se establecen dos criterios: uno cualitativo y otro cuantitativo.

El mismo artículo establece el requisito que deben reunir las bases de datos para obtener la protección. Mientras que los derechos de autor exigen como requisito la originalidad, el derecho *sui generis* impone como requisito la inversión sustancial en la elaboración de la base de datos.⁷

Una inversión puede ser sustancial tanto desde el punto de vista cualitativo como del cuantitativo, y debe estar referida a la obtención, la verificación o la presentación del contenido de las bases de datos.

Ahora bien, a diferencia de lo que sucede en los derechos de autor, que no protegen el contenido, el derecho *sui generis* protege el contenido de las bases de datos. Empero, 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.⁸ Afirma Cámara que es incorrecto pensar que se otorga un derecho monopolístico sobre datos o hechos, en perjuicio de la libertad de información, explicando:

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 em-

⁷ El legislador español, al transponer la directiva buscó precisar el término "inversión sustancial", por lo que el artículo 133.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) señala que será inversión sustancial 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.

⁸ En el articulado de la Directiva no encontramos en forma clara una afirmación de este tipo, pero el considerando 46 señala "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".

plearla 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.⁹

Así, no habrá infracción al derecho *sui generis* cuando se obtenga la información por otros 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 sustancial en su creación.

Empero, el problema surge cuando una determinada base de datos es la única fuente existente sobre cierta información. En este caso, señala Shengli,¹⁰ el derecho *sui generis* estaría monopolizando los datos en sí mismos,

⁹ Cámara Lapuente, Sergio, "Últimas orientaciones internacionales sobre la protección jurídica de las bases de datos", *Revista Chilena de Derecho*, Chile, vol. 26, núm. 1, 1999, p. 20. En el mismo sentido Bouza, basado en la LPI, afirma: "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, *El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*, Madrid, Reus, 2001, p. 185.

Pero si este análisis lo hacemos desde un punto de vista económico, 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 de 1997, Estados Unidos de América, <http://eon.law.harvard.edu:/law/Contract/reichman%20samuelson>.

¹⁰ 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.

impidiendo que esta información caiga en el dominio público, pudiendo entrar en conflicto con el derecho a la información.

El derecho a la información consiste tanto en el derecho a informar como a ser informado, traducándose en la libertad de difundir, investigar y recibir cualquier tipo de informaciones,¹¹ y está consagrado en diversos textos internacionales y constitucionales.¹²

Así, el derecho *sui generis* implica un obstáculo para la libre circulación de la información, contraponiéndose al derecho a la información de toda persona. Empero, el derecho a la información admite ciertos límites (como el derecho a la intimidad) que impiden la circulación de cierto tipo de datos e informaciones; de tal manera que si 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?¹³

Nuestra opinión es que sí. Esta es una de las principales críticas hechas a la directiva,¹⁴ y una de las razones por las que el derecho *sui generis* todavía no ha sido objeto

11 López-Ayllón, Sergio, *Derecho de la información*, México, McGraw-Hill/UNAM, 1997, p. 14.

12 Por ejemplo, los artículos 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros.

13 Shengli, Zheng, *op. cit.*, nota 10, p. 61.

14 Inclusive, el artículo 16 de la directiva impone el deber a la Comisión de hacer informes cada tres años. Sobre esto opina Cámara: "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 9, p. 61. Por su parte, advierten Reichman y Samuelson que 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 9.

de algún tratado, ni se ha regulado en los Estados Unidos, pues se trata de un tema que implica cuestiones que requieren un amplio y profundo debate.¹⁵

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, ya que el criterio para otorgar esta protección no es la originalidad sino la inversión sustancial, de tal forma que si se cumple ese requisito, surge el derecho *sui generis* con independencia de la originalidad de la base de datos. En cambio, la ley mexicana 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.

Esta dicotomía contemplada en la ley mexicana, protegiendo tanto bases de datos originales como no originales, significa que la LFDA otorga derechos sobre cualquier base de datos, es decir, *toda* base de datos está protegida: las 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 origi-

¹⁵ Señala 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, Dallas, primavera de 1998, p. 58.

nales o no sean fruto de una inversión sustancial carecen de protección.

Otro problema que presenta la LFDA es determinar el requisito para otorgar el derecho *sui generis*. Mientras que la directiva señala que este derecho se otorga cuando exista una inversión sustancial, la ley mexicana 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 indique claramente el requisito de protección, e intentando extraerlo de su artículo 108 (único que habla del derecho *sui generis*), podemos decir que el único requisito es la no originalidad de la base de datos. Mientras que el derecho *sui generis* europeo premia la inversión sustancial y el sistema de derecho autoral premia la originalidad, el derecho *sui generis* mexicano premia la no originalidad.

Otro problema es determinar si el derecho *sui generis* protege el contenido de las bases de datos o sólo su estructura. La directiva claramente establece que el derecho *sui generis* protege el contenido de las bases de datos (artículo 7) y que los derechos de autor no pueden extenderse al contenido (artículo 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 es su estructura, 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 de la OMPI y de los Estados Unidos, la voluntad del legislador mexicano haya sido proteger el contenido de las bases de datos; empero, la re-

gulación del derecho *sui generis* en México dista mucho de parecerse a la directiva, por lo que no hay motivos 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, y si el artículo 108 nada nos dice respecto a la protección del contenido o de la estructura, habrá que apoyarnos en los principios generales contenidos en la LFDA, y uno de sus principios torales es la protección de la forma de expresión, pero no del contenido. Este principio también se encuentra en 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 coincidente con el artículo 2 del TODA.

Si aplicamos todo lo anterior al derecho *sui generis* mexicano, tendremos como resultado que lo protegido es la forma de expresión de las bases de datos, es decir, su estructura, mas no su contenido.¹⁶ Si la intención del legislador mexicano era proteger el contenido de las bases de datos, lo hubiera dicho expresamente o hubiera dejado indicios que permitieran presumirlo.

¹⁶ 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.

4. 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 fabricantes de bases de datos. Lo que se premia en la directiva es la inversión sustancial, la cual no es realizada por los autores o personas que la elaboren, sino por el fabricante. La directiva no define al “fabricante”, aunque se puede concluir, como lo hace el artículo 86a(2) de la *Urheberrechtsgesetz* (Ley de Derecho de Autor alemana), que el fabricante, persona física o moral, es quien ha realizado la inversión sustancial para la elaboración de la base de datos.

B. México

La LFDA no es muy clara sobre la titularidad del derecho *sui generis*. Su artículo 108 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 otro esfuerzo interpretativo ante la oscuridad del artículo.

¿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, toda vez que estamos hablando de bases de datos no originales (que no son obras), no podemos decir que las personas 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 su esfuerzo no es creativo, sino un mero esfuerzo material o mecánico, como el que realiza cualquier trabajador de una fábrica. Así, para determinar la titularidad del derecho *sui generis*, no es procedente invocar por analogía los artículos 12 y 24 de la LFDA.

De esta forma, debemos remitirnos a las normas que regulan el trabajo no creativo, para poder determinar a quién 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. 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 poca claridad de la LFDA, es válidamente aplicable para determinar la titularidad del derecho *sui generis*, 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.

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.

5. 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.

La facultad de extracción es equivalente a lo que en 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.

1. *Facultad de extracción.* El artículo 7.1 de la directiva otorga al fabricante la posibilidad de impedir la extracción del contenido de una base de datos. Por su parte el artículo 7.2.a del mismo instrumento señala que extracción es “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”. Es decir, se prohíbe la *reproducción* del contenido de una base de datos. Afirma Cámara:

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.¹⁷

17 Cámara Lapuente, Sergio, *op. cit.*, nota 9, p. 50.

2. *Facultad de reutilización.* El artículo 7.1 de la directiva otorga la posibilidad de impedir la reutilización del contenido de una base de datos. Posteriormente, su artículo 7.2.b indica que reutilización es “toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o en otras formas”. Se trata de un ofrecimiento al público 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 es un acto de explotación, por lo que requerirá autorización del titular. La reutilización del contenido de una base de datos puede hacerse a través de ejemplares o en forma intangible, o como señala Bouza:¹⁸ “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, y consiste en la puesta a disposición del público del contenido de una base de datos sin la distribución de copias. La reutilización en forma corporal guarda similitudes con lo que en materia autoral se conoce como “distribución”, y consiste en la puesta a disposición del público de la base de datos mediante ejemplares a través de su venta, arrendamiento, préstamo y demás formas similares.
3. *Facultad de impedir cualquier acto contrario a la explotación normal de la base de datos o que lesione injustificadamente sus intereses legítimos.* Es una pequeña cláusula general que deja abierta la posibilidad de perseguir cualquier acto relativo a una base de

18 Bouza López, Miguel Ángel, *op. cit.*, nota 9, pp. 81 y ss.

datos que atente contra los intereses de su titular, reforzando aun más la protección de que goza el 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", 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.

Es importante mencionar que es optativo para los Estados miembros de la Unión Europea recoger estas excepciones en su legislación. Esto es criticable, pues la directiva no armoniza la legislación de los Estados miembros respecto del importantísimo tema de los límites al derecho *sui generis*.

La duración del derecho *sui generis* es de 15 años, pero si se realiza una modificación sustancial del contenido de una base de datos, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa, 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 ma-

tería 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

La LFDA nos plantea el problema de determinar cuáles son las facultades del derecho *sui generis*, pues el artículo 108 nada dice al respecto. Empero, dentro del mismo capítulo 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 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 que el referido artículo 110 no es aplicable para determinar el contenido del derecho sobre las bases de datos no originales.¹⁹

¹⁹ Caballero Leal, José Luis, "Protección jurídica de las bases de datos y protección *sui generis* para las bases de datos no originales", en Antequera

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

- 1a. 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.
- 2a. La principal razón por la que Caballero 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. Empero, como ya se dijo, no hay ningún elemento en el sistema jurídico mexicano que permita determinar que el derecho *sui generis* protege el contenido de dichas bases de datos, sino todo lo contrario, este derecho se refiere a la forma de expresión.²⁰ Así, 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.

Hernández, Ricardo y Palacios López, Marco Antonio (coords.), *Propiedad intelectual. Temas relevantes en el escenario internacional*, Guatemala, SIECA/USAID, 2000, p. 327.

²⁰ 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 LFDA, *op. cit.*, nota 16, p. 11.

Aplicando el 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 forma, sin importar que tales copias sean temporales o permanentes, ni que se reproduzca toda o una parte de la base de datos.
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.
3. *Facultad de comunicación pública.* En virtud de esta facultad, el titular de la base de datos tiene el control sobre ésta 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 incorpóral contemplada en la directiva.
4. *Facultad de transformación.* Aquí encontramos una 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.

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. Empero, dadas las similitudes que tiene el derecho *sui generis* mexicano con los dere-

chos de autor, se puede invocar por analogía las limitaciones a los derechos de autor contempladas en el título VI de la LFDA.

El plazo de protección es otra diferencia con la directiva, pues en la LFDA la protección se otorga por cinco años, sin posibilidad de prórroga alguna. Además, la ley mexicana no señala a partir de qué momento se empieza a contar ese plazo, lo que ocasiona inseguridad jurídica.

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:

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 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" (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.²¹

Esto 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”, lo hacía a las bases de datos del actual artículo 107, que eran las únicas que en ese momento se pensaba proteger. Empero, con la inclusión del actual artículo 108, se rompió el puente entre los artículos 107 y 109, sobre todo porque este último conservó la misma redacción. Sólo así se puede entender el contenido del artículo 109, pues no es admisible pensar que era voluntad del legislador negar el derecho a la intimidad respecto de datos contenidos en base de datos originales.

Sin embargo, no puede interpretarse la LFDA en el sentido de que la información privada contenida en bases de datos originales no está protegida, porque, en primer lugar, la originalidad no es un criterio que justifique intromisiones a la intimidad, y en segundo lugar, porque el derecho a la intimidad es un derecho de la personalidad protegido en las legislaciones civiles, y es un derecho fundamental protegido en la Constitución y en diversos tratados sobre derechos humanos. Así, es válido afirmar que el contenido del artículo 109, también es extensivo a las bases de datos originales.

²¹ Ya en otra ocasión criticamos el absurdo contenido de esta norma, *cf.* Parra Trujillo, Eduardo, de la, *El daño moral por la divulgación de la información genética*, México, Facultad de Derecho de la UNAM, 2001, tesis de licenciatura en derecho, p. 161.

6. Conclusiones

El derecho *sui generis* sobre las bases de datos se encuentra regulado en nuestra legislación de forma muy deficiente. 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; 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. Además, la forma de inclusión de este derecho *sui generis* resultó del todo desafortunada, pues con una sola frase contenida en el artículo 108 se pretendió regular toda una institución que es de suyo novedosa y compleja.