
CUANDO LOS JUECES NO LE TEMEN
A LOS FANTASMAS: COMENTARIO A UNA SENTENCIA
SOBRE LA PROCEDENCIA DIRECTA DE ACCIONES
CIVILES CONFORME A LA LEY FEDERAL
DEL DERECHO DE AUTOR

Eduardo de la PARRA TRUJILLO*

RESUMEN: En nuestro sistema jurídico, la figura de los jueces juega un papel muy importante, ya que son ellos quienes deben aplicar el derecho en los conflictos que les hacen llegar. Sin embargo, el análisis que nos ofrece el autor nos indica que algunos de ellos crean “fantasmas” (como le denomina el autor a las leyes que en algunas ocasiones invocan los jueces, que son imaginarias en el ordenamiento jurídico) para no aplicar el derecho de una manera correcta, refiriéndose a la Ley Federal del Derecho de Autor, dado que una jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación ha suscitado un debate que contempla si antes de ejercer acciones civiles se debe de agotar previamente un procedimiento de infracción administrativa.

En este trabajo el autor se refiere al caso del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que no se dejó atemorizar por el fantasma que ronda por los tribunales, al aplicar las normas vigentes del caso (no así normas fantasmas).

ABSTRACT: In our legal system the image of judges plays a very important role since it is they who must apply the law to conflicts brought before them; nevertheless, the analysis that the author offers us indicates that some of them create ghosts (as the author calls laws that judges sometimes invoke, that are imaginary in the legal ordinances) in order to not apply the Law correctly; with reference to the Federal Copyright Law, given that some jurisprudence of the Supreme Court of the Nation has given rise to a debate that contemplates whether, before prosecuting civil actions, an administrative violation proceeding must previously be exhausted.

In the case study the author refers to the case of the Eleventh Collegiate Court for Civil Matters of the First Circuit, which did not allow itself to be frightened by the ghost that goes around the courts; applying the current standards to the case (not so ghost standards).

* Profesor de Propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM y en la Universidad Panamericana; doctorando en derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad.

I. INTRODUCCIÓN

En tiempos recientes, y a raíz de una muy desafortunada jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de propiedad industrial,¹ se ha suscitado un debate sobre si es necesario, en materia de derechos de autor y demás derechos tutelados en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), agotar previamente un procedimiento de infracción administrativa como requisito de procedibilidad antes de ejercer acciones civiles en la materia (principalmente de daños y perjuicios).

Dicho debate *debiera ser* un tanto ocioso, en tanto los artículos 213, 217 y 219 de la LFDA (así como los artículos 137 y 138 del Reglamento de la LFDA) claramente establecen la procedencia directa e inmediata de las acciones civiles en la materia, sin subordinarlas a una resolución firme de infracción administrativa.

Empero, tal debate *no es* ocioso, pues en tiempos recientes algunos tribunales, ignorando lo prescrito por las disposiciones indicadas en el párrafo anterior (y, por ende, violándolas), han resuelto que, conforme a la LFDA, no se pueden ejercer directamente acciones civiles, sino que se deben agotar los procedimientos administrativos de infracción respectivos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) o ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y obtener una resolución favorable (y firme) en ellos.

Un ejemplo de tal criterio lo podemos encontrar en el amparo en revisión 349/2006 resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el cual se determinó que los jueces de lo civil no pueden resolver asuntos donde se alegue una violación a un derecho de autor.

¹ Cuyo rubro es “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIX, mayo de 2004, p. 365.

Desde nuestro punto de vista, éste es un criterio bastante errado de la Primera Sala, que ha repercutido negativamente en el derecho fundamental de acceso a la justicia, y ha hecho todavía más complicada y tardada la defensa de los llamados derechos de propiedad industrial (lo que en cierta forma es un aliciente a la piratería).

Para comentar ese criterio publicamos un artículo intitulado “Cuando los jueces ven fantasmas”,² en el cual señalamos que dicho Tribunal colegiado vio un fantasma (o mejor dicho: una norma fantasma), pues aunque no existe norma alguna en la LFDA (o en cualquier otro ordenamiento) que establezca que en materia de derechos de autor las acciones civiles están subordinadas a las administrativas, aun así el Tribunal decidió aplicar esa inexistente norma (norma fantasma) y declaró que un juez civil era incompetente para resolver una controversia entre particulares por violación a derechos privados (como son los derechos de autor).

La postura de tal Tribunal colegiado es todavía más criticable si tomamos en cuenta la mutiplicidad de normas que determinan que, conforme a la LFDA, sí proceden las acciones civiles en la materia (eso sin tomar en cuenta los principios constitucionales aplicables e, incluso, una jurisprudencia vigente del Pleno de la SCJN).³

Pues bien, el caso que ahora comentaremos tuvo un final más afortunado. Se trata del amparo directo 142/2008 resuelto por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en donde se determinó que son procedentes, en forma directa e inmediata, las acciones civiles por violación a derechos protegidos por la LFDA.

En este caso, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito no se dejó atemorizar por el fantasma que anda rondado por los tribunales y aplicó las “normas vigentes” del caso (y no así normas fantasmas). A continuación glosaremos los aspectos más destacados de esta resolución.

II. EL LITIGIO

La Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, Sociedad de Gestión Colectiva (Somexfon) acudió al Poder Judicial del Distrito Federal para demandar por la vía mercantil⁴ a Grupo

² Parra Trujillo, Eduardo de la, “Cuando los jueces ven fantasmas (o ¿por qué no se resolvió el caso Operación triunfo vs. La academia?)”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, t. LVIII, núm. 248, julio-diciembre de 2007.

³ Véase *infra* nota 34.

⁴ Cabe señalar que la vía elegida no fue la idónea, pues de acuerdo con el artículo 213 de la LFDA, la norma procesal aplicable a esta clase de reclamaciones es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de donde se sigue que el asunto debió tramitarse por vía ordinaria civil.

Radio Centro, S. A. de C. V., a XEJP-FM, S. A. de C. V., y a XERC-FM, S. A. de C. V., las siguientes prestaciones:

- a) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales sufridos por las disqueras que forman parte de Somexfon⁵ por actuar ilícitamente (violar derechos conexos por la radiodifusión no autorizada de fonogramas); señalando que esos daños y perjuicios fueron causados de abril de 1997 a diciembre de 2006.
- b) La indemnización de los daños y perjuicios patrimoniales sufridos por las disqueras integrantes de Somexfon por actuar ilícitamente (violar derechos conexos por radiodifusión no autorizada de fonogramas) y causados hasta la total solución del litigio.
- c) La prohibición de que las codemandadas sigan explotando los fonogramas de los miembros de Somexfon sin su autorización.
- d) El pago de gastos y costas.

Como se observa, se trata de un juicio en materia de “derechos conexos”,⁶ concretamente de derechos conexos de productores de fonogramas, los cuales están protegidos por la LFDA en sus artículos 129 a 134.

Entre las principales pruebas que presentó Somexfon se encuentra el informe de las visitas de inspección realizadas por el INDA a las codemandadas, en donde se acreditó que las codemandadas utilizan el catálogo fonográfico de Somexfon en su programación diaria; asimismo probó que no pudieron exhibir documento alguno que les autorizara dicho uso. El juicio fue turnado al juez quinto de lo civil en el Distrito Federal.

⁵ Al tratarse de una sociedad de gestión colectiva, Somexfon puede representar en juicio y demandar a nombre de sus miembros, como se desprende del artículo 200 de la LFDA.

⁶ “La expresión «derechos conexos» alude casi de manera universal al reconocimiento de una serie de derechos exclusivos, en ciertos casos, y facultades de oposición, en otros, en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en relación con sus respectivas interpretaciones y ejecuciones artísticas, fonogramas, emisiones”. *Cfr.* Caballero Leal, José Luis, “Derechos conexos”, en Villanueva, Ernesto (coord.), *Diccionario de derecho de la información*, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 215. A mayor abundamiento, Paul Goldstein indica que los derechos conexos son diferentes a los derechos de autor, pues lo que protegen no son obras, sino otro tipo de cuestiones que carecen de creatividad. *Cfr.* Goldstein, Paul, *International Copyright. Principles, Law, and Practice*, Nueva York, Oxford University Press, 2001, p. 197.

Las codemandadas comparecieron en juicio y dentro de su contestación opusieron, entre otras, las excepciones de falta de personalidad, la derivada del artículo 133 de la LFDA, y la falta de requisito de procedibilidad.

Precisamente, esta última excepción, las codemandadas la plantearon invocando la aplicación de la jurisprudencia 1a./J. 13/2004 de la Primera Sala de la SCJN (sobre la subordinación de las acciones civiles a las administrativas en materia de derecho industrial), por lo que alegaron la necesidad de agotar un procedimiento administrativo ante el IMPI, señalando que: "... para demandar el pago de daños y perjuicios, en el caso que nos ocupa es indispensable que exista una sentencia firme que hubiese resuelto que existió una conducta calificada como infracción por la Ley Federal del Derecho de Autor... lo cual en la especie no aconteció".

Pero luego, en forma contradictoria, opusieron una defensa adicional: la de falta de requisitos de procedencia. Según esta defensa, sólo el INDA tiene facultades para conocer infracciones en materia de derechos de autor y/o en materia de comercio. Esto es una flagrante contradicción, pues las codemandadas, en páginas anteriores, habían dicho que la autoridad administrativa competente era el IMPI.

Mediante la sentencia interlocutoria del 8 de agosto de 2007, el juez de origen determinó, entre otras cosas, que era parcialmente fundada la excepción de falta de personalidad del actor, así como inatendible la de falta de requisito de procedibilidad, por tratarse de una cuestión del fondo de la litis.

Contra esa sentencia interlocutoria, ambas partes promovieron un recurso de apelación, que se turnó a la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Por la sentencia del 28 de enero de 2008, dicha Sala revocó la sentencia interlocutoria del juez de primera instancia.

La Sala consideró fundado el agravio de las codemandadas en relación con el requisito de procedibilidad, para lo que se basó en la citada jurisprudencia 1a./J. 13/2004 de la Primera Sala de la SCJN, afirmando:

De la transcripción que antecede, se observa que la mencionada declaración previa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la existencia de infracciones en la materia, se trata propiamente de una condición indispensable para que proceda ejercitar en la vía jurisdiccional

la acción de daños y perjuicios, esto es, un requisito de procedibilidad para ejercitar la acción.

Posteriormente, la sala señala que la acción de daños y perjuicios tiene tres elementos: *a)* la comisión de un hecho ilícito, *b)* la producción de un daño en perjuicio de una persona, y *c)* una relación causa-efecto entre el hecho ilícito y el daño; además, que la declaración previa por parte del IMPI está relacionada con el primer elemento.

Un aspecto interesante es que Somexfon ofreció en el juicio, como prueba, un oficio del INDA con núm. DJO/101/2006, en el que se señala que las partes pueden acudir directamente a tribunales a ejercer acciones judiciales por violación a derechos de autor y conexos.⁷ Sin embargo, tal oficio y los contundentes razonamientos jurídicos que contenía fueron desestimados por la Sala, que a la sazón afirmó que:

... tal oficio no constituye una declaración sobre la existencia de infracciones en la materia, sino una opinión de la persona que lo suscribió acerca de los cuestionamientos que le planteó la parte actora en el juicio natural; ... además de que existe la posibilidad de revertir la opinión a que alude la parte actora, puesto que, la propia ley mencionada establece los recursos en sus artículos 237 y 238, aunado al juicio de amparo como medio de impugnación extraordinario.⁸

⁷ En múltiples ocasiones, el INDA se ha pronunciado (en especial, con base al artículo 217 de la LFDA) en el sentido de que es posible interponer directamente acciones civiles por violación a los derechos protegidos por la ley. Como ejemplo tenemos el oficio DJO/029/2007, en el que el INDA afirmó: “Dentro del texto de la Ley Federal del Derecho de Autor ni en el de su Reglamento existe disposición alguna que establezca la obligatoriedad de agotar procedimiento administrativo alguno, antes de iniciar las acciones judiciales que más favorezcan a los intereses del particular”.

⁸ Véase la forma tan lamentable en que la Sala esquivó la cuestión y cerró los ojos ante lo que claramente dice el artículo 217 de la LFDA (que la hubiera obligado a resolver en sentido contrario).

Por un lado, no toma en cuenta la opinión del INDA, alegando que, más bien, es la de uno de sus funcionarios, ignorando que ese funcionario (su director jurídico) no actuó a nombre propio, sino como funcionario del INDA y bajo las facultades que le otorga la ley. En segundo lugar, la Sala alega que esa opinión *podría* modificarse vía impugnación, pero pasa por alto que no se modificó, es decir, que las codemandadas no acreditaron haber impugnado ese acto, y, por lo tanto, la Sala debió de tomarlo en cuenta hasta en tanto no se demostrara que *efectivamente* fue modificado (obviando así la presunción de eficacia y validez de los actos administrativos prevista en los artículos 8o. y 9o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo).

Como consecuencia de lo resuelto por la Sala, Somexfon promovió un juicio de amparo directo, alegando inaplicación de los artículos 213, 216, 217 y demás relativos de la LFDA, así como indebida aplicación de los artículos 231, 232 y 234 de la misma Ley.

Dentro de sus conceptos de violación, Somexfon, en su calidad de quejoso, argumentó que la LFDA no restringe el acceso a tribunales, e invocó particularmente los artículos 213 y 217 de la ley autoral, apuntando:

Resulta entonces que de conformidad con los artículos antes citados todo afectado estará facultado por regla general para acudir a los tribunales a ejercitar las acciones que le correspondan. Nótese como el acceso a los tribunales no está limitado ni circunscrito o restringido a supuestos específicos ni mucho menos a requisitos de procedibilidad alguno.

Es decir, de nueva cuenta, el ahora quejoso hizo hincapié en dos artículos en los que el legislador estableció claramente la procedencia directa de acciones judiciales (disposiciones que fueron indebidamente ignoradas por la Sala y por otros jueces que suelen ver fantasmas).

En cuanto a las facultades del INDA y del IMPI para sancionar infracciones administrativas conforme a la LFDA, Somexfon afirmó lo siguiente:

De esta manera, en los casos en que conforme a la LFDA resulta que tanto el IMPI como el INDA gocen de facultad y competencia para pronunciarse con respecto a si hubo infracciones o no a ciertos y determinados derechos consignados en la LFDA —esto es de los artículos 229 a 236 de la Ley— para en su caso llevar un procedimiento administrativo o imponer sanciones de carácter administrativo —multas— para el caso en que sí hubiere infracción, tal circunstancia NO excluye las facultades y competencia de los Tribunales Jurisdiccionales para conocer de las controversias en las que se reclame el pago de una indemnización como consecuencia de la violación a algún derecho consignado en la LFDA.

Asimismo, Somexfon tachó de inconstitucionales los artículos 229 a 236 de la LFDA, para el caso de que de su interpretación se desprendiera la obligación de agotar previamente el procedimiento de infracción ante el IMPI, alegando contravención al artículo 17 constitucional, por afectar el derecho a la justicia pronta y expedita, preguntándose elocuentemente: “Esto es, ¿por qué obligarlo —se refiere al gobernado— a tra-

mitar dos procedimientos por separado cuando debiera poderlo tramitar todo en uno solo ante los tribunales jurisdiccionales?”.

El amparo fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (en adelante Tribunal) y radicado bajo el número de expediente 142/2008. A continuación comentaremos la sentencia que dictó ese Tribunal colegiado.

III. EXPOSICIÓN Y COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal colegiado inicia resolviendo lo relativo al incidente de falta de personalidad, cuestión que dejaremos de lado por no ser la materia de este comentario.

Ya entrando al tema que nos atañe, el Tribunal estimó fundados los conceptos de violación del quejoso.

En este sentido, el Tribunal considera que una previa declaratoria de infracción del IMPI no es un requisito de procedibilidad para ejercer la acción de daños y perjuicios, para lo cual hace un análisis de las diferencias entre los derechos de autor y los derechos marcarios.

Primeramente, el Tribunal se enfoca al análisis de la naturaleza jurídica de ambas clases de derechos, iniciando con los autorales, y en esta parte destaca el documentado análisis del órgano jurisdiccional, pues expresamente se apoya en la mejor doctrina extranjera (Delia Lipszyc y Claude Colombet) y nacional (David Rangel Medina —sin tergiversar sus palabras, como han hecho otros tribunales— y el *Diccionario jurídico mexicano*, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM). Así, el colegiado hace un análisis panorámico de los aspectos básicos de los derechos de autor en México, para posteriormente estudiar los derechos conexos del productor de fonogramas, dando una muy buena explicación de lo que son los derechos conexos, afirmando que:

Se trata de aspectos que concurren a la difusión, no a la creación de obras literarias y artísticas, destacándose cuatro categorías de beneficiarios de estos derechos, a saber: a) los artistas intérpretes o ejecutantes; b) editores de libros; c) los productores de fonogramas y videogramas; y, d) los organismos de radiodifusión.

...

Las categorías que conforman tales derechos tienen un punto en común, son auxiliares de la creación literaria y artística, dado que los intérpretes consuman el destino de las composiciones musicales y de las obras dramáticas; los productores de fonogramas aseguran la permanencia de una interpretación fugaz; en tanto que los organismos de radiodifusión hacen desaparecer las distancias.

El Tribunal concluye que los derechos conexos participan de la misma naturaleza jurídica que los derechos de autor, existiendo así: derechos de contenido económico y derechos de contenido moral.

Posteriormente, el Tribunal profundiza sobre los derechos del productor de fonograma, e invoca, por vía del artículo 133 constitucional, dos destacados tratados en la materia: el Convenio de Roma y el Convenio de Ginebra (comúnmente conocido como “Convenio Fonogramas”). Aunque cabe criticar que no hubiera invocado otros importantes tratados sobre derechos conexos, como el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación y Fonogramas (TOIEF) e incluso el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

Siguiendo con el análisis de la naturaleza jurídica de los derechos, el Tribunal pasa a los derechos de propiedad industrial, en donde invoca doctrina con una calidad bastante inferior a la que había utilizado previamente en la misma resolución.⁹

Luego estudia las principales disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en torno a las marcas, para concluir que el fundamento de esa figura jurídica es prevenir los usos competitivos no autorizados que de un signo distintivo de una empresa haga otra, afirmando acertadamente que “... el derecho marcario, no se encuentra bajo la tutela de un acto de creación intelectual, porque la marca es un signo distintivo, un símbolo destinado a indicar quién es el responsable de los productos y servicios puestos a disposición del público”.

Esta afirmación es más que pertinente, pues a veces, en forma muy simplista y generalizadora, se suele decir que la propiedad intelectual protege “creaciones intelectuales”, lo cual, en realidad, sólo es cierto con relación

⁹ De ahí que el Tribunal haga una afirmación poco afortunada en el sentido de que los signos distintivos protegen la *originalidad* (concepto propio de derechos de autor), cuando en realidad protegen la *distintividad*.

a figuras como los derechos de autor, las patentes, los modelos de utilidad o los diseños industriales, por ejemplo; pero no así en el caso de otras figuras, como las marcas, nombres comerciales, secretos empresariales o avisos comerciales, que no necesariamente deben ser creativos para estar protegidos.

Una vez concluido ese estudio, el Tribunal contrasta la figura de las marcas con los derechos de autor, llegando a las siguientes conclusiones:

- 1) Los derechos de autor protegen la manifestación externa de las creaciones de los autores; mientras que las marcas buscan proteger los usos competitivos no autorizados de un signo distintivo, protegiendo así a los consumidores.
- 2) La LFDA protege a las obras mediante prerrogativas personales y patrimoniales; mientras que en las marcas sólo se reconoce un derecho patrimonial de usar el signo de manera exclusiva para identificar mercancías o servicios.
- 3) En materia de derechos de autor, los derechos morales están unidos al autor y son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables; mientras que los derechos patrimoniales son irrenunciables y tienen una duración limitada a la vida del autor y 100 años después de su muerte;¹⁰ mientras que en las marcas, el derecho patrimonial es renunciable, caduca si no se usa en un plazo de 3 años, y el registro dura 10 años renovables por periodos de la misma duración.
- 4) La violación a derechos de autor genera el derecho a exigir respeto a los derechos morales y a que se indemnice el uso o explotación no autorizado de la obra, lo que implica:

... la facultad potestativa de reclamar el pago de los daños y perjuicios que se hubiesen causado por la violación a sus derechos, en la inteligencia de que, ambas alternativas legales, *guardan independencia respecto a las*

¹⁰ Se puede apreciar que el Tribunal Colegiado no estaba al tanto de la jurisprudencia P./J. 102/2007 del Pleno de la SCJN, en donde se divide a los derechos patrimoniales en derechos de explotación (derechos patrimoniales en sentido estricto) y derechos de simple remuneración, explicando las características de cada uno de esos derechos.

Cfr. La tesis jurisprudencial de rubro “DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. SU CONCEPTO”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVI, diciembre de 2007, p. 6.

infracciones administrativas en las que el responsable hubiese incurrido y de las sanciones que al respecto puedan imponerse, pues el ejercicio de aquellas *no se encuentra condicionado* a ningún otro trámite legal (cursivas añadidas).

Aquí el Tribunal ya entra al punto medular de la cuestión, estableciendo que *independientemente* de las infracciones administrativas en que haya incurrido una persona al violar derechos de autor o conexos, está expedita la vía civil. Esto es una clara alusión al “principio de independencia de las acciones”, que no sólo prevé la LFDA en los artículos 213, 215, 217 y 219, sino que, además, está diáfananamente formulado en los artículos 137 y 138 del Reglamento de la LFDA (de observancia obligatoria para los jueces, por así ordenarlo el legislador en el artículo 213, segundo párrafo, de la ley autoral), cuyo texto es el siguiente:

Artículo 137. *Cualquier* violación a los derechos y a las prerrogativas establecidos por la Ley, *faculta* al afectado para hacer valer las *acciones civiles*, penales y administrativas que procedan (cursivas añadidas).

Artículo 138. El ejercicio de las acciones establecidas en la Ley *dejará a salvo el derecho de iniciar otro procedimiento de conformidad con la misma*, el Código Civil Federal, el Código de Comercio, la Ley de la Propiedad Industrial o, en su caso, la legislación común aplicable, así como presentar denuncia o querrela en materia penal (cursivas añadidas).

Hubiera sido recomendable que el Tribunal robusteciera su acertado argumento¹¹ citando los artículos 137 y 138 del Reglamento de la LFDA, que no dejan lugar a dudas sobre la independencia de las acciones civiles respecto de las administrativas.¹²

¹¹ Y es que lo plausible de ese argumento salta a la vista. Por ejemplo, si una persona al manejar su coche en estado de ebriedad ocasiona un accidente y daña otro coche, no hay duda de que la víctima sufrió un daño patrimonial, y que puede acudir ante un juez civil a demandar al responsable la indemnización correspondiente. Tampoco hay duda de que quien ocasionó el accidente cometió una infracción administrativa en materia de tránsito y de que es susceptible de ser sancionado con una multa. Pero a nadie se le ocurriría pensar que la víctima del choque no puede ejercer inmediatamente su acción civil, y que tiene que esperar a que quede firme la multa que imponga autoridad administrativa en materia de tránsito (lo cual puede prolongarse por mucho tiempo si la multa se impugna en el tribunal contencioso administrativo competente y luego en amparo ante la judicatura federal), antes de ejercer sus acciones judiciales civiles.

¹² Así, Juan Ramón Obón León, conocido autoralista, estima que el artículo 138 del Reglamento es congruente con el principio de potestad de elegir por parte del afectado.

De cualquier manera, el Tribunal apuntó algo de suma relevancia: la LFDA no establece condicionante alguna para el ejercicio de las acciones civiles; es decir, no hay disposición alguna en la ley que diga que antes de ejercerse una acción civil, debe agotarse como requisito de procedibilidad un procedimiento de infracción administrativa.

Finalmente, el colegiado cita un extracto de la tesis 1a./J. 13/2004 de la Primera Sala, indicando que no es aplicable a derechos de autor y conexos porque deriva de una interpretación del artículo 221 de la LPI (no de la LFDA).

De esta forma, el Tribunal nos hace ver que el sistema de defensa de derechos en materia de marcas previsto en el artículo 221 de la LPI es diferente del sistema previsto en la LFDA en sus artículos 213, 215, 217 y 219 (de ahí que no proceda la aplicación analógica del criterio de la Primera Sala en materia de derecho industrial).

Posteriormente, el Tribunal inicia un nuevo análisis comparativo entre la LFDA y la LPI, relativo a las “alternativas legales que el afectado tiene a su alcance para exigir la compensación por la violación a sus derechos protegidos”.

El Tribunal inicia dicho análisis refiriéndose a la LFDA, sobre la que apunta:

El artículo 217 de dicha ley, dispone que las personas que consideren que son afectadas en alguno de los derechos protegidos, *podrán optar* entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia, mismo que se substanciará ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación de la ley (cursivas en el texto original).

De esta forma, y ante la contundencia del texto del artículo 217 de la LFDA, el Tribunal acertadamente reconoce que los titulares de derechos de autor y conexos pueden ejercer directa e inmediatamente acciones judiciales. Este artículo 217 disipa la posibilidad de cualquier fantasma.

En este tenor, nos explica Serrano Migallón:

Cuando una persona física o moral se sienta perjudicada en sus derechos por cualquier tipo de violación en el uso o explotación no autorizada de su obra, o en alguno de los derechos protegidos por la ley, puede hacer valer las acciones judiciales que le correspondan, bien recurrir al instituto para presentar una queja o ejercitar ambas vías.¹³

De ahí que no quede duda de que la LFDA abre las puertas para ejercer directamente acciones judiciales por violación a derechos, y no le da monopolio alguno al IMPI o al INDA para decidir sobre esas violaciones.

Inclusive, no está de más hacer un poco de memoria y ver el contexto en el que surgió el artículo 217 de la LFDA, lo que nos reitera lo acertada que resultó la postura del Tribunal.

Antes de que entrara en vigor la vigente LFDA,¹⁴ nuestra anterior legislación autoral preveía un sistema de defensa de derechos muy similar a la actual, contemplando tres clases de acciones: civiles (ante tribunales locales o federales en la materia civil), penales (ejercidas a través del Ministerio Público ante tribunales federales de carácter penal) y administrativas (multas que imponía la Dirección General del Derecho de Autor de la SEP), además de que se preveía el procedimiento de avenencia ante la propia SEP.¹⁵

Pues bien, al ser los derechos de autor una materia esencialmente civil,¹⁶ el foro más común para litigarla son los tribunales civiles; sin

¹³ Serrano Migallón, Fernando, *Marco jurídico del derecho de autor en México*, 2a. ed., México, Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho, 2008, p. 134.

¹⁴ Publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 24 de diciembre de 1996.

¹⁵ *Cfr.* Los siguientes artículos de la anterior Ley: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 144 (litigios penales); 143 (litigios administrativos); 145, 146, 151, 153, 151 y 156 (litigios civiles), y 133 (avenencia).

¹⁶ Ya que regula básicamente relaciones entre particulares con motivo de derechos que nacen por el acto mismo de la creación, sin necesidad de intervención de la administración pública (a diferencia de la propiedad industrial, cuyo mayor cúmulo de normas regulan las relaciones entre administración pública y gobernados con motivo de trámites de otorgamiento administrativo de derechos).

Originalmente, la materia autoral se reguló en los códigos civiles de 1870, 1884 y 1928, y sólo en 1947 se creó la primera ley independiente en la materia (derogando las respectivas normas del Código Civil de 1928), y no porque la disciplina autoral hubiera adquirido una gran especialización que no tenía antes —como algunos suelen afirmar ligeramente—, sino por razones más mundanas y menos espectaculares: la necesidad de crear un cuerpo normativo que reflejara los amplios compromisos que adquirió México al suscribir la Convención Interamericana sobre Derecho de Autor

embargo, antes de la entrada en vigor de nuestra actual LFDA, algunos tribunales civiles comenzaron a desechar los asuntos autorales, alegando que debía agotarse previamente el procedimiento administrativo de avenencia, porque lo consideraban un requisito de procedibilidad,¹⁷ a pesar de que la ley no establecía la obligación de agotar ese procedimiento previo al ejercicio de las acciones civiles. Esto generó muchos problemas y entorpeció la justiciabilidad de los derechos de autor, imponiéndose forzosamente un trámite, que era, en realidad, optativo.

Ante dicha situación, el legislador de 1996 “partiendo de la base de que la violación a derechos de autor da lugar a acciones civiles que pueden ejercerse inmediatamente ante los tribunales” (si el justiciable así lo desea), estableció el artículo 217 de la LFDA, para evitar que, so pretexto de requisitos de procedibilidad previos en sede administrativa, los jueces civiles se negaran a conocer y resolver controversias sobre derechos de autor.

Así, encontramos lo expuesto por Horacio Rangel Ortiz:

Situaciones que incumben más al ámbito de la sociología jurídica que a los temas jurídicos propiamente dichos, llevaron a hacer pensar que este procedimiento de conciliación era una especie de requisito de procedibilidad para el ejercicio de las acciones legales por la violación del derecho de autor. Si esto no estaba claro en la antigua legislación, que sí lo estaba, la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 establece *expressis verbis* que este procedimiento es opcional, y de ningún modo una condición para el ejercicio de las acciones legales encaminadas al respeto y la defensa del derecho de autor.¹⁸

En términos similares encontramos a Carlos Loperena:

En primer lugar, con acierto, la ley no exige que se agote previamente el procedimiento de avenencia, ya que dice la misma, que las partes podrán

en Obras Literarias, Científicas y Artísticas (o Convención de Washington) de 1946. *Cfr.* La exposición de motivos de esa Ley, en la que se explica que la misma se expidió ante la necesidad de compaginar “nuestro derecho interno al instrumento internacional mencionado antes”. Asimismo, véase Loredó Hill, Adolfo, *Derecho autoral mexicano*, 2a. ed., México, Jus, 1990, p. 46.

¹⁷ ¿Suena familiar el argumento?

¹⁸ Rangel Ortiz, Horacio, “La usurpación de derechos en la nueva ley autoral mexicana y su reforma”, en Becerra Ramírez, Manuel (coord.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 383.

optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.

Esta precisión en el artículo 217, aunque pareciera innecesaria, es muy útil porque se han dado casos en que los tribunales se han negado a admitir demandas aduciendo, con fundamento en la ley anterior, que debía agotarse previamente el procedimiento de avenencia.

La ley resuelve esta duda a favor de la lógica y de la constitucionalidad, pues no se pueden imponer límites a las partes para que acudan a tribunales, a menos que ellas hubieran aceptado el agotamiento de un procedimiento previo.¹⁹

Así, es más que claro que al legislador de 1996 nunca le pasó por la cabeza pensar que los tribunales civiles no podían conocer controversias en materia de derechos de autor y resolver sobre la violación a tales derechos (como han querido interpretar ahora algunos tribunales que ven fantasmas).

Pero regresemos a la sentencia en glosa. Luego de invocar el artículo 217 de la LFDA, el Tribunal invoca el artículo 219 de la misma Ley, señalando que para la resolución de su controversia, las partes pueden someterse a un procedimiento de *arbitraje*.

Sin embargo, hasta ahí se queda esa línea argumentativa del Tribunal, lo cual no es lo más idóneo, dados los múltiples argumentos que se pueden derivar del artículo 219 de la LFDA para demostrar que no es necesario agotar procedimientos administrativos de infracción.

En efecto, el arbitraje es una alternativa con la que cuentan las partes para resolver sus controversias, de forma que un justiciable puede “elegir entre ejercer su acción civil ante un juzgado del Estado o acudir ante particulares para resolver sus pretensiones vía arbitraje”. En este último caso, las partes deben acordar (a través de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral) someterse al arbitraje y “renunciar a la jurisdicción civil estatal”, pues ambas vías son mutuamente excluyentes: o resuelve el juez o resuelven los árbitros.²⁰ El laudo que se dicta es un acto materialmente jurisdiccional que

¹⁹ Loperena Ruiz, Carlos, “Solución de controversias en materia de derechos de autor”, en varios autores, *Las nuevas tecnologías y la protección del derecho de autor*, México, Themis-Barra Mexicana-Colegio de Abogados, 1998, pp. 32 y 33.

²⁰ Cabe destacar que el arbitraje no es un procedimiento administrativo, pues el laudo que se dicte no es un acto administrativo ni formal ni materialmente, porque no es el INDA quien resuelve el arbitraje ni tampoco ninguno de sus funcionarios, sino que el laudo se dicta por lo que la LFDA llama “Grupo Arbitral”, el cual se integra de *tres abogados*

emite un tribunal de naturaleza privada, el cual sustituye a un tribunal de lo civil porque las partes renunciaron a acudir a este último.²¹

Por lo tanto, vemos que el artículo 219 de la LFDA faculta a los titulares de derechos para reclamar directamente sus acciones civiles de daños y perjuicios por la vía del arbitraje, sin tener que agotar un procedimiento administrativo previo de infracción, toda vez que la norma invocada establece que si existe una controversia sobre algún derecho protegido por la LFDA, se tiene el derecho de acudir a resolver la disputa ante un tribunal arbitral. Si los justiciables están facultados para ejercer inmediatamente acciones civiles en vía de arbitraje, es claro que también podrían ejercer directamente acciones civiles ante un tribunal del Estado (en caso de no existir compromiso en árbitros).

Posteriormente, y retomando otra vez el artículo 217 de la LFDA, el Tribunal señala lo siguiente en la sentencia:

De lo antes expuesto se destaca por su relevancia jurídica, la circunstancia de que el legislador expresamente facultó al titular de los derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en el supuesto de resentir afectación en sus prerrogativas, *optar* entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento administrativo de avenencia.

Es decir, los afectados por la violación a los derechos de autor, gozan de absoluta libertad para decidir la manera en que habrán de perseguir el respeto a sus derechos morales y patrimoniales, toda vez que para ello, cuentan con dos opciones. Una, ejercitar sus acciones civiles directamente

particulares, nombrados por las partes de entre aquellos que aparecen en una lista publicada en *Diario Oficial de la Federación*; estos abogados ni son funcionarios o empleados del INDA ni son remunerados por éste, sino que son meros prestadores de servicios profesionales, cuyos honorarios son cubiertos por las partes en conflicto. *Cfr.*, principalmente, los artículos 222 a 226 de la LFDA.

²¹ Sobre la alternatividad de los arbitrajes frente a los procedimientos civiles judiciales (y la correspondiente inhibición de los jueces civiles frente a los árbitros), *cfr.* Briseño Sierra, Humberto, *El arbitraje comercial. Doctrina y legislación*, 2a. ed., México, Limusa, 1999, pp. 11, 12 y 33; Flores García, Fernando, *Teoría general de la composición del litigio*, Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho, 2003, p. 94; Graham Tapia, Luis Enrique, *El arbitraje comercial*, México, Themis, 2000, p. 14. Ya concretamente sobre la LFDA, Serrano indica que “evidentemente que la nota principal del arbitraje es su carácter privado, esto desde su propio origen dentro del ámbito civil y mercantil”. Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 137.

ante los tribunales competentes; otra, someterse al procedimiento administrativo de avenencia.

Así, es claro que cuando el legislador, en el artículo 217 citado, utiliza la palabra “optar”, refleja su intención de referirse precisamente al significado gramatical de dicha expresión: “escoger algo entre varias cosas”, tal como se corrobora con la acepción de dicha palabra que se advierte del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, España, 2001.

En ese contexto, se evidencia que el ejercicio de las acciones civiles que le competen a la persona afectada por la violación a los derechos de autor, no está condicionado a que previamente se agote algún procedimiento administrativo, por el contrario, dicho ejercicio es una decisión que está al alcance del libre albedrío del accionante.

Dicha explicación es bastante clara y acertada.²² El único punto criticable es que las dos opciones que menciona el Tribunal son, en realidad, las dos opciones *genéricas* que proceden en todo caso (ya que cualquier violación, a cualquier derecho de la LFDA, faculta a acudir a la avenencia y/o a la jurisdicción civil —incluido el arbitraje—); pero hay dos opciones adicionales de carácter *específico*: la averiguación previa (si la conducta encuadra en el listado de delitos del Código Penal Federal) o el procedimiento de infracción administrativa (si la conducta se encuentra descrita en alguno de los dos listados de faltas administrativas de la LFDA);²³ y decimos que son opciones *específicas*, pues, a diferencia de las genéricas, no todo acto de violación a un derecho protegido por la LFDA está sancionado como delito o como infracción administrativa (por lo tanto, no siempre puede acudir a estas vías específicas).

Además, en este momento de la sentencia, el Tribunal pudo haber invocado (aunque no lo hizo) el artículo 141 del Reglamento de la LFDA,²⁴ el cual refuerza el argumento de la facultad que tiene el justiciable de

²² En este sentido, ya se había manifestado previamente el INDA, como se puede apreciar de su oficio DJO/029/2007, en el que afirmó: “La expresión «podrán optar» infiere que no es obligatorio, sino que el particular que se considere afectado tiene la posibilidad de elegir entre iniciar el Procedimiento Administrativo de Avenencia o iniciar las acciones judiciales y/o administrativas correspondientes”.

²³ Recuérdese que el derecho administrativo sancionador también se rige por el principio de taxatividad.

²⁴ Esta disposición reglamenta el artículo 217 de la LFDA.

optar la vía que estime adecuada para proteger sus derechos, como se desprende de su texto:

Artículo 141. Si agotado el procedimiento de avenencia las partes no hubieran llegado a un arreglo conciliatorio y no se sujetasen al procedimiento arbitral, el Instituto hará constar tal circunstancia en el acta levantada con motivo de la celebración de la junta de avenencia y dejará a salvo los derechos de las partes para *que los ejerciten en la vía y forma que mejor convenga a sus intereses* (énfasis añadido).

Si nuestro sistema normativo estimara que la violación a derechos de autor debe tramitarse necesariamente a través de una acción administrativa, el citado artículo más bien diría que el justiciable tiene a salvo sus derechos “para que los ejerciten en la vía administrativa y en forma de un procedimiento de infracción”; empero, la norma existente deja a elección del titular de derechos el elegir la vía “como mejor convenga a sus intereses”, lo cual es lógico si tomamos en cuenta en que esa persona es la que sabrá qué es lo que más le conviene, y, por ende, tiene la opción de acudir a la vía civil o a la penal, y no necesariamente a la administrativa.

Luego, el Tribunal señala en la sentencia que, de entre las alternativas legales del afectado, el promover un procedimiento administrativo ante el INDA reclamando una sanción ante el responsable es meramente optativa y no es condición alguna para acceder a tribunales.²⁵ Así, queda claro que los procedimientos de infracción administrativa no son un requisito de procedibilidad.

De hecho, y haciendo referencia al artículo 17 constitucional, el Tribunal señala que establecer tal condición, no sólo violaría el artículo 217 de la LFDA, sino trastocaría “los principios de impartición de justicia pronta, completa e imparcial”.

Y éste es otro aspecto trascendente de la resolución, pues se analiza el problema desde el prisma constitucional,²⁶ y valora la afectación que podría existir al derecho de acceso a la justicia, pues es evidente que agotar

²⁵ Aquí el Tribunal omitió señalar al IMPI que también tiene cierta competencia para imponer sanciones administrativas por violación a derechos protegidos por la LFDA, aunque esa omisión no afecta el fundamento y desarrollo de sus argumentos.

²⁶ Sobre esta directiva de interpretación, *cfr.* Vigo, Rodolfo Luis, *Interpretación constitucional*, 2a. ed., Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo-Perrot, 2004, p. 82; García

primero la vía administrativa (con sus medios de impugnación y respectivo amparo) y luego todas las instancias en la vía judicial civil, es más tardado que resolver toda la controversia por la vía civil. No se necesita mayor esfuerzo para constatar que la primera opción implica más años de litigio que la segunda, y que, por lo tanto, la segunda es más acorde con el mandato constitucional de justicia rápida.

Con posterioridad, el Tribunal entra al análisis de la LPI, reseñando las facultades del IMPI y las generalidades de los procedimientos contenciosos previstos en esa Ley.

Así, el Tribunal analiza el artículo 221 de la LPI, señalando que establece que “además” de la declaración de infracción administrativa puede obtenerse una indemnización, lo que, a decir del Tribunal, es algo adicional o extensivo a la sanción administrativa, indicando lo siguiente: “Es decir, que existe interdependencia entre la infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios que se causan ante la violación de los derechos de propiedad industrial”.

El Tribunal concluye que en materia de derecho industrial, sí es necesario obtener, previo al ejercicio de acciones civiles, una declaratoria de infracción administrativa firme. Además, añade:

Esto es, si el derecho privado se refiere a intereses particulares exclusivamente, entonces la autoridad judicial carece de facultades para hacer *investigaciones administrativas* como la relacionada con violaciones a los derechos de propiedad industrial, que no pertenecen al derecho civil.

Lo cual conduce a sostener que la autoridad judicial puede resolver conflictos entre partes, pero no puede hacer investigaciones previas relacionadas con infracciones administrativas antes de resolver las controversias sometidas a su consideración (cursivas añadidas).

Aquí, el Tribunal llega a una desafortunada conclusión, pues confunde los procedimientos de *investigación* con los procedimientos de *infracción* tramitados ante el IMPI. Aclaremos este punto.

En efecto, una cosa son las facultades de *investigación* del IMPI, por virtud de las cuales puede hacer visitas de inspección o requerir informes, y cuyos procedimientos están regulados en los artículos 205 a 212 de la LPI, en el primer caso, y en el artículo 204 de la misma Ley en el

segundo caso, y otra cosa distinta son las facultades *sancionadoras* del IMPI, cuyo procedimiento se tramita conforme a los artículos 187 a 199 de la LPI.

De hecho, dentro de los procedimientos de infracción, el IMPI actúa como juez imparcial, pues hay una litis entre dos partes y cada parte ofrece sus pruebas, debiendo el IMPI resolver conforme a los elementos probatorios aportados por las partes.

Cuando el titular de un derecho industrial inicia un procedimiento de infracción administrativa, debe presentar una solicitud de declaración administrativa de infracción²⁷ y las respectivas pruebas,²⁸ y en caso de admitirse, el IMPI emplaza al presunto infractor,²⁹ quien deberá producir su contestación y acompañar sus pruebas,³⁰ para que después el IMPI dicte resolución.³¹ Esto “no es una investigación por parte del IMPI”, es un procedimiento administrativo en forma de juicio, donde dicho instituto declarará o no ilicitud de la conducta, de conformidad con la litis planteada; que es exactamente lo que haría un juez en una acción de daños y perjuicios.

Así, tanto el IMPI como el juez no realizan una investigación en esos casos, sino que hacen una declaración de ilicitud³² con base en las prue-

²⁷ Artículo 189 de la LPI. Dicha solicitud debe contener los siguientes elementos: (1) nombre del actor y de su representante, (2) domicilio para oír y recibir notificaciones, (3) nombre y domicilio de la contraparte, (4) el objeto de la solicitud, (5) descripción de hechos, (6) fundamentos de derechos.

Lo que, curiosamente, es la estructura de una demanda civil. *Cfr.* El artículo 322 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

²⁸ Artículo 190 de la LPI. Cabe destacar que, en forma inconstitucional, el artículo 192 de la LPI no permite las pruebas confesionales y testimoniales, a menos que consten en documentos (lo que las convierte en documentales).

²⁹ Artículo 193 de la LPI.

³⁰ Artículo 197 de la LPI. Dicho escrito de contestación debe contener: (1) nombre del presunto infractor y de su representante, (2) domicilio para oír y recibir notificaciones, (3) *excepciones y defensas*, (4) manifestaciones u objeciones a cada punto de la solicitud de declaración de infracción, y (5) fundamentos de derecho.

Es evidente el paralelismo con una contestación civil, máxime al oponerse defensas y excepciones, sobre las que debe pronunciarse el IMPI.

³¹ Artículo 199 de la LPI. La resolución de esta acción administrativa por parte del IMPI tiene dos momentos: (1) la declaración de ilicitud, y (2) la imposición de la sanción. Sobre el particular, es claro el último párrafo del citado artículo 199: “Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente”.

³² Debe recordarse que las acciones de indemnización son acciones condenatorias, las cuales tienen dos momentos: (1) Declarar la ilicitud (o licitud) del hecho sometido a

bas presentadas por las partes y conforme a los términos en que se planteó la disputa.

Aunque quizá esa indebida confusión de los procedimientos de infracción con los de investigación no sea culpa del Tribunal, sino más bien una consecuencia de la obligatoriedad de la tesis 1a./J. 13/2004 de la Primera Sala de la SCJN, órgano que sí confundió ambos tipos de procedimientos, sirve de sustento a esta especulación, que el propio colegiado citó dicha jurisprudencia (muy criticada, por cierto) de la Primera Sala.

Una vez explicadas las diferentes opciones procesales que hay en la LFDA y en la LPI, el Tribunal las contrasta, y llega a la conclusión de que la tesis 1a./J. 13/2004 de la Primera Sala no puede aplicarse analógicamente a la LFDA, indicando: “En las relatadas condiciones, podemos concluir que la citada jurisprudencia no puede ser aplicada al caso concreto, por no existir analogía entre las consecuencias que se producen por la violación a los derechos de autor y los derechos marcarios, atento a las razones expuestas con antelación...”.

Inmediatamente después, el Tribunal destaca dos razones que lo orillan a esa conclusión:

- a) La diferente naturaleza jurídica de los derechos de autor y los derechos de marcas, y
- b) Que mientras la LFDA (principalmente su artículo 217) claramente indica que son procedentes en forma directa las acciones judiciales por violación a derechos, el artículo 221 de la LPI debe interpretarse en el sentido de que no sucede así en materia de derecho industrial.

Finalmente, el Tribunal indica que este criterio ya lo había sustentado previamente en el amparo directo 367/2007.

En términos generales, estimamos acertada la decisión del Tribunal, pues no tuvo miedo en mirar y aplicar los artículos 217 y 219 de la LFDA.

consideración del juez, y (2) Condenar al cumplimiento de la prestación.

Así, “la acción de condena requiere un hecho contrario a derecho, y por eso la sentencia condenatoria tiene una doble función: no sólo declara el derecho, sino que también prepara la vía para obtener... el cumplimiento de la prestación”. Fernández Fernández, Vicente, *Derecho procesal mercantil*, México, Porrúa-ITESM, 2005, p. 40.

Desde luego, el Tribunal pudo dar razones adicionales para sustentar el sentido de su resolución, como, por ejemplo, la diferencia entre las acciones civiles y el derecho administrativo sancionador.³³

Y desde luego, pudo (y debió) invocar los artículos 137 y 138 del Reglamento de la LFDA (de aplicación obligatoria para el Tribunal, por así disponerlo el legislador en el segundo párrafo del artículo 213 de nuestra ley autoral), que claramente establecen que toda acción civil puede ejercitarse antes, simultáneamente, o después, de las acciones administrativas. Eso sin mencionar el también citado artículo 141 del Reglamento, que señala que una vez concluida la avenencia, la parte afectada es “libre de elegir” la vía y forma de ejercicio de sus derechos.

Incluso, el propio Reglamento de la LFDA, al reglamentar el artículo 213 de la Ley, estableció otras normas que refuerzan la misma conclusión. En primer lugar tenemos el artículo 164 de tal Reglamento:

Artículo 164. Los titulares del derecho de autor y de derechos conexos, sus representantes y las sociedades a las que hayan confiado la administración de sus derechos, así como los titulares de reservas al uso exclusivo, podrán *solicitar a la autoridad judicial* competente, la práctica de medidas precautorias previstas en el Código Federal de Procedimientos *Civiles* (cursivas añadidas).

Es decir, antes del ejercicio de cualquier acción (incluso administrativa), el titular de derechos está facultado para acudir a un juez civil a ejercer medidas provisionales. Esto es de destacarse, pues aunque el IMPI y el INDA también pueden establecer medidas provisionales,³⁴ de nueva cuenta se reitera la “libertad de elegir” del justiciable, pues puede pedir las medidas a un juez civil o a una autoridad administrativa.

Estrechamente vinculado con el artículo 164 encontramos la fracción I del artículo 165 del Reglamento de la LFDA, que nos dice:

³³ Para una panorámica del derecho de las infracciones administrativas, *cfr.* Góngora Pimentel, Genaro David, “El reconocimiento del derecho administrativo sancionador en la jurisprudencia constitucional mexicana”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo (coords.), *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho*, t. XII: *Ministerio Público, contencioso administrativo y actualidad jurídica*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, pp. 255 y ss.

³⁴ Véanse los artículos 210 (fracciones III y V) y 234 de la LFDA; 158, 177 y 182 del Reglamento a la LFDA.

Artículo 165. El solicitante de las medidas precautorias o de aseguramiento será responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubieren ejecutado, en los términos del artículo 393 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando:

I. Se haya solicitado una medida y no se hubiera presentado la demanda dentro del término de Ley.

De esta forma, si se pidió una medida cautelar a un juez civil, el solicitante tiene la carga de presentar después una *demanda* (no una solicitud de declaración administrativa), de lo que se concluye que los jueces civiles pueden resolver sobre violaciones a derechos protegidos por la LFDA.

Asimismo, el Tribunal pudo sustentar su determinación en la siguiente jurisprudencia (obligatoria, desde luego) del Pleno de la SCJN:

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.³⁵ Carecen de facultades para decidir asuntos contenciosos, que son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales.

Amparo en revisión 1/17. Alcázar, Francisco L. 24 de octubre de 1917. Unanimidad de diez votos.

Amparo en revisión 41/17. Guzmán, Carlos. 5 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos.

Amparo en revisión 96/17. Ramos, Antonio. 14 de noviembre de 1917. Unanimidad de diez votos.

Amparo en revisión 33/17. Gallegos, Teófilo. 19 de diciembre de 1917. Unanimidad de nueve votos.

³⁵ Tesis de jurisprudencia 18, Pleno, *Apéndice de 1995*, Quinta Época, t. III, p. 16.

Los únicos casos en los que la administración pública puede resolver controversias entre particulares con exclusión de los poderes judiciales son cuando la misma Constitución así lo señala *expresamente*, como es el caso de la justicia laboral o agraria (en general, las todas estas excepciones se encuentran en los artículos 27, 73, fracción XXIX-H; 109, 110, 111, 116, 122 —apartado A, Base Quinta—, y 123 de la Constitución). *Cfr.* La tesis de la Segunda Sala de la SCJN de rubro “FUNCIÓN JURISDICCIONAL, SISTEMA CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LA”, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, 151-156, tercera parte, p. 121.

La propia Segunda Sala señaló que las excepciones al principio de que la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial deben estar “*expresamente* consignadas en la propia carta magna” (énfasis añadido). *Cfr.* la tesis “DIVISIÓN DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARACTER FLEXIBLE”, *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, 151-156, tercera parte, p. 117.

Amparo en revisión 122/17. Fierro, Laureano. 3 de julio de 1918. Unanimidad de diez votos.

Incluso, el Tribunal pudo seguir al mismo Pleno para concluir que aunque los derechos de autor sean una materia muy especializada, ésta no es una razón “constitucionalmente válida” para excluir a los poderes judiciales en la resolución de controversias, pues los sistemas de derecho administrativo sancionador son vías adicionales, no sustitutivas, de los tribunales cuando se trata de disputas entre particulares. En este sentido, el Pleno de la SCJN ha señalado que la especialidad de una disciplina no es justificación para negarle competencia a los tribunales, afirmando que:

las razones que justifican que ésta —se refiere la SCJN a la Procuraduría Federal de Consumidor— resuelva en la vía administrativa las controversias (mediante la conciliación y, en su caso, el arbitraje o *la aplicación de sanciones administrativas*) que puedan suscitarse entre las empresas promotoras, asesoras y vendedoras de casa habitación o de tiempo compartido y los consumidores, radican en que dicho organismo está capacitado técnicamente para ello, por la *especialización* de las funciones que le da la ley relativa, *la que no impide la intervención de los Poderes Judiciales*³⁶ (cursivas añadidas).

Además, adoptando una postura garantista, el Tribunal pudo afirmar que el IMPI no puede considerarse un *tribunal*, y, que por tanto, se violaría el derecho de los gobernados a acceder a los tribunales a dirimir sus controversias, según prevén los artículos 17 constitucional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.³⁷

Empero, esto no puede reprochársele al Tribunal, ya que su sentencia dio en el clavo: la LFDA contiene disposiciones expresas (y no fantas-

³⁶ Cfr. La tesis “PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 86, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER QUE EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN SE ESTIPULE QUE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR ES COMPETENTE PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS SOBRE SU INTERPRETACIÓN O CUMPLIMIENTO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES”, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXII, agosto de 2005, p. 20.

³⁷ El IMPI no puede ser considerado un tribunal porque no goza del requisito de *independencia*. En efecto, los funcionarios que resuelven las infracciones en el IMPI dependen del director general de ese instituto, y éste, a su vez, depende del presidente de la República. Como consecuencia, dichos funcionarios no gozan de la garantía de *inamovilidad*, pues pueden ser en cualquier momento removidos de su cargo por el director general del IMPI, y éste, a su vez, por el Ejecutivo Federal.

mas) que proclaman la procedencia directa de acciones civiles por violación a los derechos ahí protegidos, y esa determinación expresa del legislador no puede ser ignorada por ningún tribunal.

En fin, la resolución del Tribunal es acorde con la doctrina mexicana, en donde el tema es pacífico (a diferencia de lo que está empezando a suceder con nuestros tribunales). Como ejemplo encontramos la opinión de Serrano, quien claramente nos dice que la violación a derechos de autor puede substanciarse ante tribunales civiles: “De modo que cuando un autor, su causahabiente para el caso de los derechos morales, o un titular de derechos patrimoniales de autor, o en el caso de los titulares de derechos conexos, consideren que sus derechos han sido lesionados, pueden concurrir ante los tribunales civiles para hacer valer las acciones que correspondan”.³⁸

Opinión que también nosotros hemos expresado en diversos foros y trabajos.³⁹

IV. CONCLUSIONES

Existe una preocupante tendencia, todavía no generalizada, de considerar que las controversias por violación a derechos de autor y conexos no pueden someterse a la jurisdicción de los tribunales civiles, sino que

Tampoco hay una estabilidad *económica* que sí tiene el Poder Judicial, pues el presupuesto del IMPI puede disminuirse a discreción, incluso alegando “decretos de austeridad”, como el que expidió el presidente Calderón.

Estas consideraciones también son aplicables para no considerar al INDA como un tribunal.

³⁸ Serrano Migallón, Fernando, *op. cit.*, p. 133.

En el mismo sentido, *cfr.* Pastrana Berdejo, Juan David, *Derechos de autor*, México, Flores, 2008, pp. 302 y 305; Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, pp. 382 y 383.

Desconocemos la existencia de bibliohemerografía que se haya pronunciado en sentido contrario. El único documento que hemos podido obtener donde se sustenta esa posición es Mier y Concha Segura, Jorge, “Las infracciones en materia de comercio”, material del Primer Diplomado para Formación de Árbitros en Materia de Derechos de Autor, México, CAM-INDA-OMPI-UNAM, Facultad de Derecho, 2004, <http://www.camex.com.mx/cursos.htm>, p. 5.

³⁹ Véase nota 2; Parra Trujillo, Eduardo de la, “Acciones civiles en materia de derechos de autor: ¿necesidad de declaración previa de infracción administrativa?”, conferencia pronunciada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 7 de abril de 2005 (texto en proceso de edición en la compilación de Manuel Becerra Ramírez, de título *La nueva cultura de la propiedad intelectual*).

su foro idóneo de decisión es un procedimiento administrativo de imposición de multas.

Tal conclusión pasa por alto el contenido de diversas disposiciones jurídicas que nos demuestran lo contrario, como los artículos 213, 217 y 219 de la LFDA, así como los artículos 137 y 138 del Reglamento de esa Ley. Incluso, la conclusión criticada es contraria, no sólo a la parte orgánica de la Constitución (principio de división de poderes), sino también a diversos derechos fundamentales de los justiciables, como el derecho de acceso a la justicia (particularmente justicia pronta, completa y dictada por tribunales).

Asimismo, conclusiones de este tipo demuestran un profundo desconocimiento de la finalidad, estructura y alcances que tiene el derecho administrativo sancionador,⁴⁰ mismo que, como expresión de la función punitiva o represora (*ius punendi*) del Estado, no puede ser la panacea para resolver controversias entre particulares por violación a derechos subjetivos privados.

Afortunadamente, y en contra a esta tendencia, existe otra, de jueces más progresistas, comprometidos con la optimización de los derechos fundamentales, y que, sin temor de aplicar el artículo 217 de la LFDA o el 219 de la misma Ley, han determinado que sí es procedente el ejercicio directo de acciones judiciales civiles por violación a derechos de autor.

Dentro de esta tendencia progresista encontramos al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en la sentencia aquí comentada (y en otras previas) ha sustentado este criterio, que facilita la defensa de los derechos de autor y da menos opciones a los violadores de esos derechos para evadirse o retrasar la acción de la justicia.

Por tal razón, podemos calificar como afortunada la resolución y el trabajo del referido Tribunal.

⁴⁰ Como bien afirma el ministro Góngora Pimentel, en México existe un desconocimiento generalizado de esta disciplina jurídica, y, por ende, de sus características y funciones. *Cfr.* Góngora Pimentel, Genaro David, *op. cit.*, p. 258.