

CRÓNICAS

del Pleno y de las Salas



**CRÓNICA TEMÁTICA SOBRE
PROPIEDAD INTELECTUAL**

“CRÓNICA TEMÁTICA SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL”

Cronista: Licenciado Saúl García Corona.

INTRODUCCIÓN

El incremento internacional en el registro y protección de todo lo relacionado con la creación intelectual, así como el proceso de transformación y desenvolvimiento en las instituciones relacionadas con la materia han provocado que en los últimos años se presente un desarrollo jurídico más acelerado respecto a las características, criterios de regulación, así como a los sistemas y modelos de protección y de administración de la propiedad intelectual, lo cual depende y varía según cada país.

No obstante lo anterior, es posible mencionar, de manera general y de acuerdo a lo que sostiene la doctrina, que la propiedad intelectual comprende aquellos derechos que se ejercen sobre bienes incorpóreos, como lo son la producción artística, científica o literaria, asimilando estos derechos y su ejercicio a los derechos de propiedad.

Esto es, comprende diversas especies dependiendo del tipo de producción a que se refiera, ya sea de propiedad artística, dramática, científica o literaria. En ese sentido, los requisitos que la doctrina reconoce para la existencia jurídica del derecho de propiedad intelectual son:

- a) la manifestación externa de la idea;
- b) la existencia de una norma jurídica que reconozca una facultad o atribución al autor de esa manifestación; y
- c) el ejercicio de la facultad concedida por la norma mediante el registro de la obra intelectual.

Dentro del rubro internacional, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado por México el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de julio de 1975, señala en su artículo 2, fracción viii), que para efectos de dicho Convenio la “Propiedad Intelectual” entiende los derechos relativos a las obras literarias, artísticas y científicas; a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes; a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; a las invenciones en todos los campos de la actividad humana; a los descubrimientos científicos; a los dibujos y modelos industriales; a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así



como a los nombres y denominaciones comerciales; a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

En México, la protección de la propiedad intelectual se encuentra prevista en el artículo 28 de la Carta Magna, el cual establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

En el ámbito legislativo, la propiedad intelectual está regulada y protegida en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en la Ley Federal del Derecho de Autor. La primera de ellas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 y establece que su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, de acuerdo a su artículo 2º tiene como objetivos los siguientes:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;
- VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y
- VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.



Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor fue publicada oficialmente el 24 de diciembre de 1996, y conforme a su artículo 1º tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; así como la protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual y, en su artículo 3º, agrega que las obras protegidas por la ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

De igual manera, establece que su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor y, en los casos previstos por la propia Ley, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, frente a todo este sistema reglamentario y su evolución legal, el sistema jurisdiccional también ha visto un incremento importante en su actuar, por lo que en los años recientes la jurisprudencia relativa a la propiedad intelectual ha tomado cada vez mayor relevancia para la correcta interpretación y aplicación de los ordenamientos correspondientes.

En ese contexto, se presentan a continuación cuatro asuntos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que se ha realizado una interpretación jurídica a los ordenamientos que regulan la propiedad intelectual, la cual ha quedado plasmada en importantes tesis aisladas y de jurisprudencia.

**TRIBUNAL PLENO
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2005-PL

Uno de estos asuntos es la contradicción de tesis 25/2005-PL, resuelta por el Tribunal Pleno del máximo órgano jurisdiccional del país, mediante la cual se emitieron criterios relativos al derecho a recibir regalías establecido en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La aludida contradicción se generó por una discrepancia de posturas entre la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que las mismas, al resolver diversos asuntos de su competencia, llegaron a posiciones distintas y contradictorias respecto a la interpretación del precepto legal en comento.



Por una parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que dicho numeral debía interpretarse en el sentido de que recibir las regalías es un derecho patrimonial que podía transmitirse en vida y por tanto, quien tenía derecho a percibir las sólo podía ser el autor o bien el adquirente por cualquier título, no así de manera concurrente, el autor y el causahabiente.

En sentido opuesto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo que el derecho de regalías no era un derecho patrimonial de explotación que fuera transmisible en vida del creador de la obra, sino sólo después de su muerte, esto es, que tal derecho era irrenunciable e intransferible por actos entre vivos, ya que su disfrute correspondía en exclusiva al autor mientras viviera.

Ante esta discrepancia de posturas, el Ministro presidente de la Segunda Sala denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por las referidas Salas del Alto Tribunal del país, la cual se admitió a trámite mediante proveído de fecha 1 de julio de 2005, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quedó registrada con el número 25/2005-PL, ordenándose turnar los autos a la **señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos** a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.

Así las cosas, el tema a dilucidar en la contradicción de tesis sería el determinar si conforme al artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, el derecho a percibir regalías constituía o no un derecho patrimonial y si el mismo era susceptible de transferirse en vida del autor a un causahabiente.

El estudio de este asunto inició con un análisis del marco constitucional del derecho autorial y para ello, se estableció que en los artículos 1º, 26, 28 de la Constitución Federal se señalan las prerrogativas y los derechos de los autores, así como de todas las personas que de alguna manera participaban dentro de la industria autorial.

Asimismo, se hizo referencia al marco legal establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor, en la cual, el legislador pretendió salvaguardar las obras y las creaciones tanto literarias como artísticas de los diferentes autores, a través del reconocimiento de los derechos que por las mismas se tenían una vez que se plasmaban en un soporte material de cualquier clase.

En ese sentido, se mencionó que el reconocimiento de estos derechos tenía dos aspectos fundamentales: uno desde la perspectiva del derecho moral y otro desde el punto de vista del derecho patrimonial.



Respecto del primero de éstos, se dijo que trataba de aquellas cuestiones relacionadas directamente con la persona del autor, enfocadas fundamentalmente al reconocimiento de la vinculación que existe entre éste y su obra, mientras que los derechos patrimoniales abarcaban todos los aspectos económicos relacionados con la explotación de la obra.

En cuanto a los derechos morales, se hizo alusión a algunas de sus características, tales como que se trataba de un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable y refirió que estas prerrogativas se concretaban en determinadas situaciones establecidas por la propia Ley Federal del Derecho de Autor, en el sentido de que existía el derecho a la divulgación o a lo inédito; que existía el derecho a la paternidad de la obra, a la integridad, a la modificación y al retracto en el caso de que el autor así lo estimara conveniente; y finalmente, se destacó que estos derechos solamente eran transmisibles por causa de muerte.

Por otro lado, se adujo que los derechos patrimoniales estaban más bien vinculados con la explotación de la obra y, a diferencia de los derechos morales, éstos sí eran temporales, renunciables y podían transmitirse a través de los diversos actos establecidos en la Ley Federal de Derechos de Autor, que en esencia eran tres: los de naturaleza contractual, las presunciones legales que se establecían en la citada ley y la transmisión que podía hacerse por causa de muerte.

Se consideró que las prerrogativas de estos derechos patrimoniales, eran las siguientes: reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler y préstamo.

Así pues, únicamente se mencionó que respecto del derecho de comunicación pública existían diversas modalidades, tales como el derecho de representación, que se daba a través de la representación de obras de teatro o de coreografías; el derecho de ejecución pública, ya fuera en vivo o mediante grabaciones; el derecho de exhibición pública respecto de obras audiovisuales, como podría ser la transmisión en salas de cine; el derecho de exposición pública de pinturas, fotografía y esculturas; así como el derecho de radio-difusión.

Se destacó que el ejercicio de todos estos derechos de carácter patrimonial, se ejecutaba a través del cobro de las regalías establecidas en los artículos 8º y 9º del Reglamento de la Ley Federal de los Derechos de Autor y también, que éstas podrían pactarse en un sólo pago o a través de un porcentaje específico.



Enseguida, se estableció la diferencia que existía entre el derecho de regalías previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor y el derecho de regalías señalado en los artículos 8º y 9º del aludido reglamento.

Se señaló que por lo que hacía al derecho de regalías previsto en los citados artículos 8º y 9º, éste se refería a la manera de hacer efectivo o de ejercer los derechos patrimoniales y las prerrogativas que éstos representaban, mismos que contaban con la característica de ser renunciables y transmisibles a través de las diferentes formas ya señaladas, esto es, contractual, presunción legal y por causa de muerte.

En cambio, se estimó que las regalías establecidas en el artículo 26 bis, se referían de manera específica a una situación que el legislador reconoció como una prerrogativa otorgada a los autores por el derecho de comunicación pública de sus obras y no necesariamente con quienes estuvieran contratados los derechos patrimoniales a que se refieren los artículos 8º y 9º del reglamento en comento, sino con los que se encargaran físicamente de la comunicación al público de su obras, quienes tenían la obligación de pagar este tipo de regalías.

Se puntualizó que este derecho de regalías sí tenía el carácter de irrenunciable, dado que era necesario proteger los derechos de los creadores de las obras artísticas y literarias a través de un incentivo de esta naturaleza, siempre y cuando las obras fueran transmitidas al público en general.

Aunado a ello, se estimó que se estaba en presencia de un derecho que sí podía ser transmisible en vida del autor y no necesariamente por causa de muerte.

Esto es, se indicó que aun cuando en términos generales podía pensarse que se trataba de un derecho de carácter económico, porque se refería al cobro que los autores hacen de unas regalías o de un derecho por concepto de la exhibición de sus obras al público, también era cierto que no se trataba de manera específica de las regalías referidas en los artículos 8º y 9º del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que era a través de las cuales se ejercían los derechos patrimoniales que se determinaban en el artículo 25 de la propia ley.

Así, en el proyecto de resolución se estimó que el hecho de que en el citado artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor se estableciera la irrenunciabilidad por parte de los autores, de ninguna manera quería decir que equivaliera a la intransferibilidad de este derecho en relación con terceros por actos realizados entre vivos.



En ese tenor, se señaló que el derecho de regalías previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor era un incentivo económico de carácter irrenunciable pero transmisible en vida del autor, ya que una vez que el mismo entraba a formar parte de su patrimonio, estaba en posibilidad de transmitirlo mediante cualquiera de las formas previstas legalmente para ello.

Lo anterior, porque si el legislador no previó en el numeral respectivo que tal derecho fuera intransmisible, ello no podía ser modificado vía interpretativa y, por otro lado, porque los principios que sustentaban el derecho a la libertad contractual y la autonomía de la voluntad impedían al intérprete suponer que la intrasmisibilidad del derecho beneficiaría aún más a los autores, ya que ello constituía una apreciación subjetiva que sólo pertenecía al ámbito de la libertad decisoria que correspondía al autor en cada caso concreto.

En estos términos, se sometió el asunto a la consideración de los señores Ministros integrantes del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión pública que tuvo verificativo el día 16 de abril de 2007.

En primer lugar, intervino la **señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos** para hacer la presentación de la contradicción de tesis 25/2005-PL y señaló que no sería materia de estudio lo relativo a los sujetos considerados como titulares del derecho a percibir las regalías por una obra autoral, ya que en este aspecto existían coincidencias entre los criterios sustentados por las Salas del Máximo Tribunal del país.

Ello, porque llegaron a la conclusión de que, aun cuando el artículo en estudio estableciera que el autor y su causahabiente gozarían del derecho a percibir una regalía por comunicación al público, no debía entenderse que pudieran coexistir de manera simultánea la titularidad de estos dos sujetos, sino que se entendía que debía de ser uno u otro.

Puntualizó que el problema se centraba, por una parte, en determinar la naturaleza jurídica de este derecho de regalías y, por otra, si este derecho era transmisible por actos entre vivos.

En uso de la palabra, el **señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel** señaló que no compartía la conclusión ni las consideraciones que sustentaban el proyecto de resolución, ya que a su juicio, la nota de irrenunciabilidad del derecho de regalías no derivaba, como se sostenía, de que el autor estuviera imposibilitado para disponer de tal derecho antes de que hubiera entrado en su patrimonio.



Refirió que para que un sujeto pudiera ejercer un derecho, se requería previamente que el mismo le hubiese sido reconocido o conferido, por lo que la naturaleza irrenunciable de un derecho en modo alguno derivaba de que hubiera entrado o no en su patrimonio.

Precisó que en el proyecto de resolución se confundía entre lo que era el derecho y la actualización en ese supuesto normativo, pues el primero suponía la existencia de una norma que reconociera el derecho del autor a recibir regalías por cada acto de comunicación pública de su obra, mientras que la actualización del supuesto normativo se producía cuando se llevaba a cabo el acto material de comunicación o transmisión pública de la obra, por virtud del cual, el usuario debía pagar las regalías directamente al autor o a la sociedad de gestión colectiva que lo representara.

Derivado de lo anterior, sostuvo que las regalías, en tanto que constituyen un derecho irrenunciable, ya estaban en la esfera de derechos del autor, pues la ley se lo reconocía a éste, de modo que se requería de un acto de comunicación o transmisión pública para que se generara la obligación de pago a cargo de la persona que realizara dicho acto; tan era así, que el aludido artículo 26 bis, en su parte final, señalaba que a falta de convenio entre el autor y la persona que realizara la comunicación o transmisión, debía atenderse a la tarifa que fijara el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Por tanto, dijo que la naturaleza irrenunciable del derecho de regalías, no derivaba de la circunstancia que anotaba el proyecto, sino que tal irrenunciabilidad obedecía al hecho de que el legislador así lo estableció en la norma.

Indicó que un derecho irrenunciable no podía transmitirse mientras viviera la persona que lo tuviera reconocido, sino únicamente hasta su muerte y recalcó que el hecho de que el artículo 26 bis de la ley autoral en comentario sólo hablara de irrenunciabilidad y guardara silencio en cuanto a la intransferibilidad, no suponía que el derecho de regalías fuera transferible.

Consideró que con la nota de irrenunciabilidad prevista por el legislador, se pretendió evitar situaciones de poder por parte de una de las partes contractuales y se buscó encontrar un equilibrio entre ellas, es decir, para impedir que se ejercieran presiones al autor destinadas a provocar su renuncia, por lo que de estimar que los derechos de simple remuneración podrían ser cedidos, como sucede con los derechos patrimoniales, se pondría a los autores en una situación de desventaja frente a los usuarios de su creación, ya que no estarían en posibilidad de beneficiarse económicamente de las ganancias ni del éxito de su propia creación.



Por su parte, el **señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano** refirió, en esencia, que el derecho de regalías no era un derecho inherente a la personalidad, sino que era un derecho al cual el legislador le dio la característica de irrenunciabilidad.

Enseguida, el **señor Ministro José Ramón Cossío Díaz** opinó que no había razón alguna para impedir que un sujeto transmitiera su derecho, toda vez que se podía garantizar el beneficio patrimonial al que tiene derecho de conformidad con el artículo 28 constitucional, y permitir simultáneamente la citada transmisión.

Mencionó que la garantía que se establece en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, no se dirige al autor, pues el propio sujeto causahabiente está introducido en tal precepto, además de que del análisis de los artículos 24, 25, 26 bis y 27 de la citada ley, se advertía que tales derechos podían transmitirse.

De esta forma, dijo estar de acuerdo con la propuesta y sugirió que se incorporaran algunas consideraciones respecto a la naturaleza patrimonial del derecho de regalías; puntualizó que de lo irrenunciable no se deriva sin más lo intransmisible, pues el espíritu de protección hacia el autor no podía tener ese alcance, por tratarse de dos lógicas completamente distintas, ya que a su juicio, tan eran titulares los autores de los derechos por una muy importante labor creativa, que justamente estaban en posibilidad de llevar a cabo la transmisión de los mismos.

En uso de la voz, la **señora Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas**, expresó que el derecho de cobro de regalías a que se refería el artículo 26 bis, de la Ley Federal del Derecho de Autor sí era un derecho moral, sólo transmisible *mortis causa* a la descendencia del autor; este aspecto, dijo, se justificaba con la sola mención del artículo, en el sentido de que tal derecho era irrenunciable y con base en ello, manifestó compartir los argumentos expresados por el señor Ministro Góngora Pimentel, ya que para ella la irrenunciabilidad traía implícita la intransmisibilidad.

Finalmente, estimó que el derecho de regalías era un derecho de tutela social, cuyos destinatarios eran precisamente los autores y precisó que las regalías pactadas y las llamadas regalías del artículo 26 bis, no eran lo mismo, pues las primeras se erogaban por concepto de un pago adicional al autor por la transmisión de su obra.

El **señor Ministro Sergio A. Valls Hernández** señaló que, atendiendo a la estructura de la Ley Federal del Derecho de Autor, las regalías eran derechos patrimoniales, y por lo tanto, susceptibles de ser transmitidos en vida por el autor, pues de la propia exposición de



motivos de la reforma a dicha ley, se desprendía que la irrenunciabilidad a que aludía el artículo 26 bis estaba encaminada a la protección del autor respecto de su derecho a la comunicación pública y su derecho a ser remunerado, cuando una obra de su creación fuera comunicada o transmitida por cualquier medio, lo cual, dijo, de ninguna manera podía llevar a concluir que un autor no pudiera transmitir en vida a alguna persona los beneficios referentes a las regalías que pudiera acarrear su obra.

De manera opuesta, el **señor Ministro Juan N. Silva Meza** expresó que la transmisibilidad del derecho de regalías desnaturalizaba y distorsionaba la finalidad del mismo, ya que este derecho era irrenunciable y por tanto intransmisible en vida del autor, dado que constituía un incentivo económico que se otorgaba por la sola autoría de la obra y para el exclusivo disfrute del autor.

Así, desde su óptica, ese beneficio perdería su razón de ser si salía del patrimonio del autor, pues debía haber una correspondencia obligada entre la titularidad del derecho de regalías del citado artículo 26 bis, y la calidad de autor o creador de la obra, es decir, que nadie distinto del autor de la obra pudiera ser titular de tal derecho, mientras éste viviera, porque su finalidad era garantizar precisamente esas percepciones.

El **señor Ministro José Fernando Franco González Salas**, sostuvo que el derecho a pedir las regalías se generaban sólo cuando hubiera comunicación o transmisión pública de la obra del autor, la cual, desde el momento en que ingresaba a su patrimonio, le daba a éste la posibilidad de realizar los actos que considerara convenientes sobre ella.

En este sentido, manifestó que cuando se decía que era irrenunciable el percibir la regalía, era evidente que hasta que no recibiera el autor el pago por ese concepto no podía renunciar a ésta y, consecuentemente, no podía transmitirla por ningún título.

Por su parte, el **señor Ministro presidente en funciones Mariano Azuela Güitrón**, estuvo de acuerdo con el proyecto de resolución presentado y señaló que el derecho de regalías era irrenunciable, pues el autor siempre tenía el derecho a percibir regalías si su obra era transmitida y comunicada por cualquier medio, pero precisó que de la irrenunciabilidad no podía derivar lo intransmisible.

Finalmente, la **señora Ministra ponente Margarita Beatriz Luna Ramos** sostuvo el proyecto de resolución en los términos en que fue presentado y, tomando en consideración los argumentos vertidos en esta sesión, aceptó modificarlo en algunos aspectos.



Así las cosas, se procedió a tomar la votación respectiva y por mayoría de cinco votos de los **señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, ponente Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y presidente en funciones Mariano Azuela Güitrón**, se aprobó el proyecto de resolución modificado.

El **señor Ministro José Fernando Franco González Salas** formuló voto particular en el que señaló que el derecho a la regalía se agotaba cuando se percibía por el autor y ésta se incorporaba a su patrimonio, esto es, hasta que no recibe el autor el pago por ese concepto no puede renunciar a éste y, consecuentemente, no puede condicionar, ceder o transmitir por título alguno su derecho a recibir tales regalías.

Los señores Ministros Sánchez Cordero de García Villegas, Góngora Pimentel y Silva Meza formularon voto de minoría en el que, en esencia, consideraron incorrecta la distinción realizada en la sentencia entre lo que se denomina “regalías contractuales”, que se pactan en la industria autoral por la negociación de los derechos de explotación, y el derecho de regalías previsto en el artículo 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Refirieron que los artículos 8º, 9º y 10º del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, no disponen un tipo distinto de regalía al fijado en el artículo 26 bis de la ley, ya que sólo reglamentan el derecho de regalías que en general ésta prevé, como es el caso de las regalías señaladas por el artículo 83 bis, las cuales se establecen a favor de quienes participen en la realización de una obra musical; por el 117 bis, relativa a los artistas intérpretes; y para el caso concreto, el 26 bis, referente a los autores.

Asimismo, estimaron que la naturaleza irrenunciable del derecho de regalías en modo alguno derivaba de que hubiese o no entrado en su patrimonio, toda vez que la irrenunciabilidad de un derecho surgía y derivaba de la ley, producto del proceso legislativo donde se plasma la voluntad del legislador, modulada a su vez por las condiciones económicas y sociales presentes en un determinado momento.

Finalmente, los señores Ministros expresaron que contrario a lo sostenido por la mayoría, el carácter irrenunciable del derecho de regalías del autor llevaba implícito lo intransferible.

De esta contradicción de tesis 25/2005-PL derivaron las tesis de rubros:

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.¹

DERECHO A PERCIBIR REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA POR CUALQUIER MEDIO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. ES TRANSMISIBLE A TERCEROS EN VIDA DEL AUTOR.²

REGALÍAS POR LA COMUNICACIÓN O TRANSMISIÓN PÚBLICA DE UNA OBRA POR CUALQUIER MEDIO. EL ARTÍCULO 26 BIS DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO PERMITE LA EXISTENCIA SIMULTÁNEA DE DOS O MÁS TITULARES DEL DERECHO A PERCIBIRLAS.³

TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2003-PL

Otro de los asuntos importantes resueltos por el Tribunal Pleno, relativos a la propiedad intelectual, es la contradicción de tesis 46/2003-PL, resuelta en la sesión de fecha 9 de marzo de 2006, en la cual se solventó la oposición de criterios establecidos por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 303/98 y 90/2002, respectivamente.

El tema a dilucidar, consistió en determinar si el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial⁴ era violatorio de la garantía de audiencia, por cuanto preveía el desechamiento de las solicitudes y promociones presentadas ante el Instituto de la Propiedad Industrial cuando no estuvieren acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, sin establecer la figura de la prevención al promovente para que subsanara la referida omisión.

Al dictar sentencia en el amparo en revisión 303/98, la Primera Sala determinó que el dispositivo en comento no era violatorio de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14

¹ Tesis P./J. 102/2007, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 6.

² Tesis P./J. 103/2007, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 7.

³ Tesis P. XLVI/2007, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 27.

⁴ El precepto en análisis fue modificado por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2009, por lo que al momento de emitir la resolución establecía lo siguiente:

Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.



de la Constitución Federal, en virtud de que los requisitos que consagra el precepto reclamado no constituyen aspectos de forma o de fondo relacionados con la acción o pretensión del solicitante, sino cuestiones esenciales que el legislador dispuso como presupuestos de la actuación de la autoridad administrativa, cuya ausencia impide la producción de consecuencia alguna dentro del procedimiento.⁵

En cambio, al resolver el amparo en revisión 90/2002, la Segunda Sala consideró que el precepto en comento sí transgredía la garantía de audiencia, al no establecer la prevención para regularizar el escrito de solicitud y prever su desechamiento de plano por no acompañarse el comprobante de pago de la tarifa que corresponda, porque ello constituye una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que pueda incurrir el solicitante y, al apartarse de los principios fundamentales que rigen el debido proceso legal, rompe el equilibrio procesal entre las partes, pues impide al particular demostrar la transgresión al derecho que defiende y que estima vulnerado por un tercero.⁶

El proyecto de resolución de esta contradicción de tesis estuvo a cargo del **señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel**, quién en uso de la palabra y después de hacer la presentación del asunto, precisó que para resolver la discrepancia de criterios, se retomaron las jurisprudencias temáticas establecidas por el Tribunal Pleno del máximo órgano jurisdiccional,⁷ a través de las cuales se determina la inconstitucionalidad de las normas que no establecen la prevención al promovente para que regularice su promoción o solicitud y que consagran el desechamiento de plano, pues los preceptos que regulan el procedimiento administrativo deben procurar al particular la posibilidad de corregir los errores u omisiones formales que le permitan la continuación del procedimiento.

En ese orden, indicó que con base en lo anterior se determinaba que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al no establecer la prevención para regularizar las promociones o solicitudes que se presenten en los procedimientos administrativos que se siguen ante el Instituto respectivo y preveía, en cambio, su desechamiento de plano por no acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, violaba la garantía de

⁵ El criterio anterior dio lugar a la tesis aislada número 1a. XVII/2002, PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA QUE ESTABLECE QUE SI FALTA LA FIRMA DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE, O EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE SE DESECHARÁ DE PLANO LA SOLICITUD O PROMOCIÓN DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA QUE ANTE EL INSTITUTO RESPECTIVO SE PRESENTE, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XV, Abril de 2002, página 468, registro IUS 187139.

⁶ Esta consideración quedó plasmada en la tesis aislada número 2a. CVI/2002, PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XVI, Agosto de 2002, página 391, registro IUS 186179.

⁷ Véanse tesis de jurisprudencia P./J. 22/95, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECE LA PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SE INCURRIÓ, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, II, Septiembre de 1995, página 16, registro IUS 200318 y; P./J. 25/96, REVOCACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. EL ARTICULO 123, ULTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ORDENA TENERLO POR NO INTERPUESTO SIN PREVIO REQUERIMIENTO, PARA SU REGULARIZACIÓN, ES VIOLATORIO DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, III, Junio de 1996, página 96, registro IUS 200096.



audiencia, ya que esta obligación no constituía un elemento esencial que condicionara la actividad administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sino un requisito formal, necesario para la procedencia del trámite de que se trate, cuya omisión puede ser, previo requerimiento para ello, fácilmente subsanada con posterioridad.

En sentido contrario a la propuesta presentada, el **señor Ministro Juan N. Silva Meza** señaló que en el proyecto no se hace una diferenciación entre lo que se entiende como errores u omisiones formales y lo que se considera como elementos esenciales o de procedibilidad, sino que *a priori* establece que el comprobante de pago correspondiente, precisado en el precepto analizado, tiene el carácter de requisito formal, siendo que el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial indica cuáles son los elementos de forma y fondo que debe contener la solicitud, entre ellos, el nombre del solicitante o de quien lo represente, el domicilio para oír notificaciones, el nombre y domicilio de la contraparte, el objeto de la solicitud, la descripción de los hechos y los fundamentos de derecho, los cuales, en caso de omisión y de conformidad a lo previsto por el artículo 191 de la ley aludida, pueden ser subsanados o hacerse las aclaraciones pertinentes.

En consecuencia, precisó que dichos aspectos no pueden ser equiparados a los elementos esenciales o de procedibilidad que establece el artículo 180 de la propia ley, y menos aun, a aquellos contenidos en los artículos 208 y 209 del Código Fiscal de la Federación, cuya falta u omisión provocan el desechamiento de la demanda o su no interposición. Por tal motivo, consideró que desde su punto de vista no se violaba la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que su finalidad está constreñida a que previamente se hayan cumplido con los requisitos de procedibilidad, pues hasta entonces dará inicio cualquier tipo de procedimiento, lo cual no puede considerarse como una consecuencia desproporcionada.

De igual manera, indicó que las tesis de jurisprudencia con base en las cuales el proyecto resolvía la discrepancia de criterios analizada, parten de procedimientos administrativos sustanciados por autoridades con génesis constitucional y legal distinta a la del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además de que el aludido Instituto es un órgano descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y con naturaleza de prestador de servicios, por lo que no tiene la obligación de actuar, en tanto no se paguen los servicios que se le solicitan.

Posteriormente, en uso de la palabra el **señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia** manifestó que su postura se encontraba a favor de la propuesta presentada por el Ministro ponente, pues de la interpretación amplia de la garantía de audiencia establecida por la



Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca el cumplimiento del debido proceso legal, mediante el cual se ha fijado que es una consecuencia desproporcionada el desechamiento de plano de una promoción por ausencia de un requisito subsanable, por ende, precisó que cuando el requisito omitido sea formal o de fondo e, incluso, esencial, si éste resulta enmendable, la ley debe establecer la posibilidad de prevenir al promovente para que lo corrija.

Por su parte el **señor Ministro Juan Díaz Romero** indicó que al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le corresponde, de acuerdo a su competencia, decidir el derecho entre las partes que acuden ante él a promover y aclarar su situación jurídica, por ello, aun y cuando se esté en presencia de un organismo descentralizado, perteneciente a la Administración Pública, tiene la obligación de oírlas, por lo que no puede dejar de hacerlo si no se cumplen requisitos que pueden ser subsanables.

De igual modo, el **señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano** comentó que no es posible cerrar el acceso a la jurisdicción a persona alguna por requisitos de carácter formal, además de que representa una carga para el promovente, pues por razones pecuniarias no se le da la oportunidad de cumplir con un requerimiento.

A las posturas antes mencionadas y que se manifestaron a favor del proyecto presentado por el señor Ministro Góngora Pimentel, se sumaron la **señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos** y el **señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón**, quienes señalaron que de acuerdo al criterio establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta violatorio de la garantía de audiencia, el desechamiento de plano a la promoción correspondiente sin que medie requerimiento previo para que en un plazo determinado se dé cumplimiento de algún requisito omitido.

Asimismo, el **señor Ministro José Ramón Cossío Díaz** agregó que resultaba importante la determinación de la función jurídica que cumple el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, relativo a la resolución de controversias y, en consecuencia, a la asignación de derechos, pues con ello era posible precisar que existe la posibilidad de establecer requisitos en la ley para acceder a la función del aludido Instituto, pero que éstos deben ser también acotados por el legislador, concomitante con la garantía de audiencia con la que cuentan las personas, toda vez que sus derechos van a resultar afectados.

En ese contexto, señaló que el problema no era la exigencia de pago de un derecho, pues consideró razonable dicho requisito dentro de un órgano de carácter administrativo, sino la desproporcionalidad de la sanción, en virtud de que no hay una relación medio a fin entre no



pagar el derecho para acceder a la función del organismo y el desechamiento de plano de una demanda por el incumplimiento de un requisito que puede ser subsanable.

Sobre este último argumento coincidió el **señor Ministro Sergio A. Valls Hernández**, quien precisó que el artículo 180 de la Ley de Propiedad Industrial vulneraba la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución General, pues si bien el precepto legal señala categóricamente que procede desechar las solicitudes y promociones que carezcan de firma y se omita acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, lo cierto es que la norma contiene una consecuencia totalmente desproporcionada, ya que se trata tan solo de omisiones de carácter formal que el promovente puede cumplir previo requerimiento de la autoridad.

Por último y en uso de la palabra, el **señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo** consideró, contrario a las posturas manifestadas por quienes le antecedieron en el uso de la palabra, que el comprobante de pago era un requisito de procedibilidad y una contraprestación indispensable para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial actuara y prestara el servicio a que está destinado, por lo que en este caso, la garantía de audiencia no tenía cabida, pues con ella el promovente puede defenderse, exigir derechos, ofrecer pruebas o alegatos, pero no para pedir otra oportunidad de presentar un requisito omitido.

Concluidas todas las participaciones, se tomó la votación respectiva y por mayoría de nueve votos, se resolvió la contradicción de tesis de conformidad al proyecto presentado.⁸

Cabe señalar que la importancia de tal asunto tuvo una consecuencia directa en la ley, toda vez que el seis de mayo de 2009, el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial fue modificado para establecer que antes de que se deseche cualquier solicitud o promoción por no acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión.⁹

⁸ De esta contradicción de tesis derivó la siguiente tesis: P./J. 61/2006, PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR NO ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXIII, Mayo de 2006, página 8, registro IUS 175026.

⁹ (REFORMADO, D.O.F. 6 DE MAYO DE 2009)

Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud o promoción.

**PRIMERA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1121/2007

Otro asunto que resulta oportuno destacar, dentro de las diversas ocasiones en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado la interpretación constitucional de los ordenamientos que regulan en nuestro país lo relativo a la propiedad intelectual, es el amparo directo en revisión 1121/2007, resuelto por la Primera Sala del más Alto Tribunal.

En este caso, se analizó si los numerales 2º, 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en los que se establece lo relativo a los procedimientos administrativos de infracción y sanciones en materia de comercio, contravenían los principios de igualdad, consagrado en el artículo 1º; el de tutela judicial efectiva, previsto en el numeral 17; el de división de poderes, establecido en el artículo 49 y su correlación con los numerales 89 y 90 y, el de jurisdicción federal, preceptuado en el artículo 104, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la parte quejosa consideraba que le impedían defender directamente su derecho a la imagen ante los Tribunales de la Federación.

Los antecedentes que dieron origen a este asunto, se relacionan con la campaña realizada por una empresa en el año de 2006, en la que se utilizó la imagen de una persona, principalmente, a través de la repartición gratuita de postales.

Así, dicha persona al considerar que se había violado el derecho a su imagen propia, con fundamento en los artículos 87 y 213 de la Ley Federal del Derecho de Autor, promovió una demanda de carácter civil en contra de la empresa que había efectuado la campaña.

Una vez iniciado el juicio respectivo, la empresa opuso la excepción de incompetencia, por considerar que el Juez de Distrito que conocía del asunto no le correspondía resolver sobre la violación al derecho a la personalidad en cuestión, estimando que la autoridad que debía conocer previamente del asunto es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, donde determinó que del análisis de los preceptos 2º, 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, se desprendía que los jueces civiles son incompetentes para resolver controversias sobre el derecho a la propia imagen.

Inconforme con esa decisión, la persona que demandó en la vía civil promovió el amparo y protección de la justicia federal, en el que impugnó la inconstitucionalidad de los preceptos de la Ley Federal del Derecho de Autor antes mencionados, el cual le correspondió



conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano que determinó negar el amparo al quejoso por estimar que los artículos combatidos eran constitucionales.

Por tal motivo, la parte quejosa interpuso el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que una vez realizados los trámites respectivos, se remitió el asunto para el conocimiento de la Primera Sala y se ordenó turnarlo al **señor Ministro Juan N. Silva Meza**, para la formulación del proyecto de resolución.

De esta manera, en sesión pública celebrada el 21 de mayo de 2008, los señores Ministros que integran la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, discutieron y resolvieron, bajo la propuesta de sentencia presentada por el señor Ministro ponente, por mayoría de tres votos de los **señores Ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente en funciones José de Jesús Gudiño Pelayo**, en contra del emitido por el **señor Ministro José Ramón Cossío Díaz**, los temas de constitucionalidad planteados, mediante lo cual se determinó lo siguiente:

En primer lugar y con base en un análisis a la Ley Federal del Derecho y a su exposición de motivos, así como en la jurisprudencia emitida al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se precisó que el diseño normativo que el legislador ha impreso a las disposiciones reguladoras de los derechos de autor, generan que éstos hayan cobrado un alto grado de autonomía por especialización legislativa, tanto respecto de las normas del derecho civil, como de las relativas al derecho mercantil, por lo que su aplicación administrativa corresponde a órganos del Poder Ejecutivo Federal, específicamente, al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

De igual modo, se expuso que en cuanto a los derechos previstos en la Ley Federal del Derecho de Autor, opera el mismo principio de especialidad que rige a los derechos regulados a nivel de la Ley de Propiedad Industrial,¹⁰ a través de lo cual es necesaria una previa declaración en el procedimiento administrativo respectivo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sobre la existencia de infracciones para la procedencia en la vía jurisdiccional de la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de esas infracciones.

¹⁰ Véase tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2004, 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, XIX, Mayo de 2004, página 365, registro IUS 181491.



De esta manera, si existe pronunciamiento firme de la autoridad administrativa de que se ha cometido una infracción en el campo de los derechos de propiedad industrial, el juez ya no resuelve lo referente a si el agente relacionado incurrió o no en la infracción, puesto que ya fue declarada su existencia por la autoridad especializada en esa materia.

Por el contrario, el juez que conozca de la demanda respectiva, sin la previa tramitación de ese procedimiento administrativo, está impedido para determinar la existencia o inexistencia de la violación a los derechos regulados en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que como presupuesto de la acción de indemnización por daños y perjuicios, por infracción a los derechos de propiedad industrial y a los de autor, es necesaria la declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de que se cometió la aludida infracción, por ser la autoridad administrativa especializada que mejor conoce esa materia, y que por disposición de ley es la competente para realizar el pronunciamiento correspondiente.¹¹

Como consecuencia, se determinó que las disposiciones reguladoras del derecho de autor, entrañan una estructura normativa con un alto grado de especificidad, que excluyen la posibilidad de que con fundamento en una norma legal de aplicación general de Derecho Civil, la autoridad judicial sea la que determine la existencia o inexistencia de las infracciones en la materia, pues carece de facultades para hacer investigaciones administrativas como la relacionada con violación al derecho a utilizar el retrato de una persona que como infracción administrativa regula la Ley Federal del Derecho de Autor, la que desde luego, no pertenece al Derecho Civil.¹²

En este orden, se resolvió que es inconcuso que las resoluciones administrativas que dicte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con motivo de los procedimientos de infracción administrativa que tengan origen en el uso indebido del retrato de una persona, al tenor de lo dispuesto en los preceptos 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, tienen autonomía propia y son fuente de derechos y obligaciones, al constituir declaraciones jurídicas unilaterales con la fuerza necesaria para ser obedecidas y ejecutadas, por medio de las cuales la administración pública puede crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas.

Además, se estableció que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque no es un tribunal jurisdiccional, sino un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y

¹¹ Véase tesis aislada número 1a. LXXIX/2008, DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, página 51, registro IUS 169111.

¹² Véase tesis aislada número 1a. LXXX/2008, DERECHOS DE AUTOR. LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL REQUIERE UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, página 47, registro IUS 169114.



patrimonio propios, cuenta con la facultad de sustanciar los procedimientos de declaración de infracción administrativa por violación al artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, esto es, por el uso indebido del retrato de una persona, emitiendo la resolución correspondiente, la cual implica un acto materialmente jurisdiccional suficientemente eficaz para constituir base y prueba firme de la existencia de la infracción, la cual no solamente podrá ser utilizada posteriormente en el ejercicio de la acción de indemnización por daños y perjuicios en la vía civil, sino que constituye un elemento altamente especializado que, por tal causa, puede llegar a ser de gran utilidad para quien ejerza la acción respectiva.¹³

Especificado lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en cuanto a los principios constitucionales que se argumentaron como violados, lo siguiente:

En relación al principio de igualdad consagrado en el artículo 1º de la Constitución Federal, se determinó que los artículos 2º, 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor, no violentan el aludido principio, en razón de que no se encuentran en un idéntico estatus jurídico quienes son titulares de derechos de autor frente a quienes defienden derechos netamente civiles, atento a que respecto de los primeros rige una especificidad que exige que el Poder Legislativo desarrolle una legislación que sea *ad hoc* con la materia.¹⁴

Asimismo, se señaló que la protección que contiene la Ley Federal del Derecho de Autor es al retrato de la persona, mas no a la imagen en abstracto como si se tratara de un derecho civil de la personalidad, tal y como lo dispone categóricamente el artículo 87, esto es, lo que protege la legislación es la obra que reproduce la imagen; consecuentemente, la afectación que se puede generar con el uso indebido del retrato es indubitablemente a escala comercial o industrial, por lo que para su solución es necesario acudir a la vía especializada en la materia, que es el procedimiento de infracción administrativa previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley señalada, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, la Primera Sala del máximo órgano jurisdiccional determinó que los preceptos impugnados no violan el principio de división de poderes establecido en el artículo 49, en relación con los artículos 89, 90, 94 y 104, todos de la Constitución Federal, toda vez que la atribución que el legislador federal le ha conferido al Instituto Mexicano de la Propiedad

¹³ Esta consideración quedó plasmada en la tesis aislada número 1a. LXXXI/2008, DERECHOS DE AUTOR. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL SER ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES QUE CONSTITUYEN BASE Y PRUEBA FIRME DE LA EXISTENCIA DE UNA INFRACCIÓN, PUEDEN UTILIZARSE EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA CIVIL, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, página 48, registro IUS 169113.

¹⁴ Esta consideración quedó plasmada en la tesis aislada número 1a. LXXVI/2008, DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 2o., 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, página 50, registro IUS 169109.



Industrial para que conozca de los procedimientos administrativos de infracción no propicia que el Poder Ejecutivo se reúna con el Legislativo, ni se altera la forma de desarrollo de la administración pública y no se desajusta la estructura del Poder Judicial.

Además, se precisó que la facultad atribuida al referido Instituto no vacía de competencia a los tribunales de la Federación para que resuelvan las controversias del orden criminal y civil, pues éste conoce, entre otros asuntos, de los que guarden relación con las violaciones administrativas consistentes en el uso indebido del retrato de una persona, lo cual constituye una materia especializada y diversa, por ende, la atribución otorgada por el legislador no solamente es constitucionalmente posible, sino que es adecuada.¹⁵

A su vez y en relación a la violación aducida al principio de jurisdicción federal, dispuesto en el artículo 104, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los señores Ministros integrantes de la Primera Sala del más Alto Tribunal concluyeron que por voluntad del Poder Constituyente son competentes los Tribunales de la Federación, los de los Estados o los del Distrito Federal, para conocer y dirimir las controversias que se presenten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales, como lo es la Ley Federal del Derecho de Autor, tratándose, específicamente de la materia civil.

Asimismo, se precisó que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 213, 216 y 216-bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, es voluntad del Poder Legislativo concretizar y desarrollar pormenorizadamente esa atribución constitucional, lo cual deja de manifiesto que ni a nivel constitucional ni a nivel legal, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ni ninguna otra autoridad de la Administración Pública Federal, cuentan con atribuciones para resolver un juicio que se accione en la vía civil para demandar la indemnización por daño moral ocasionado por una violación al derecho a la propia imagen.

Como último tema en análisis, relativo a la violación al principio de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 17 de la Constitución Federal, se determinó que el procedimiento administrativo de infracción estipulado por los preceptos de la Ley Federal del Derecho de Autor impugnada, es una medida adecuada para la obtención de una declaración administrativa que sea base para la demanda de daños y perjuicios, ya que de la lectura de los artículos 213 a 222 de la Ley de la Propiedad Industrial, se sigue que el procedimiento se lleva a cabo mediante una investigación y concluye con la emisión de una resolución en la que se determina si la infracción aducida se actualizó.

¹⁵ Esta consideración quedó plasmada en la tesis aislada número 1a. LXXVII/2008, DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 2o., 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, página 49, registro IUS 169110.



De igual modo, se especificó que la instauración del procedimiento de infracción de que se trata, sí es el más benigno, ya que la obtención de la declaración de infracción administrativa se obtiene mediante un procedimiento sumario y especializado, sin que se retrase de manera irrazonable la posibilidad de acudir ante la vía civil correspondiente, además de que facilita a quien estime violado su derecho de autor, el acudir a la sede judicial, pues tiene la plena certeza de que la declaratoria efectuada impactará en el acreditamiento de los daños y perjuicios.

Finalmente, se precisó que dicho procedimiento administrativo de infracción por violación a los derechos de autor, sí guarda una adecuada relación con el fin que se persigue, ya que a través de su incoación, desarrollo y conclusión, los sujetos afectados contarán con la declaración que les permita acudir ante la jurisdicción civil que corresponda a acreditar los daños y perjuicios reclamados. En consecuencia, se determinó que los artículos 2º, 231 y 232 de la Ley Federal del Derecho de Autor son constitucionales, por ser razonables y proporcionales.¹⁶

El señor Ministro Cossío Díaz emitió voto particular en el que especificó, en esencia, que no compartía las consideraciones planteadas al resolver el presente asunto, pues consideraba que las infracciones administrativas son independientes de las acciones civiles y mercantiles, por lo que no debería de establecerse como necesaria una previa declaración de la existencia de infracción por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, señaló que lo anterior no propicia la agilidad y solución expedita de los asuntos, ya que implica un doble procedimiento forzoso, como es el acudir a un procedimiento administrativo y una vez que se ha impuesto la multa, acudir a la vía judicial, así como una carga pecuniaria extra para el quejoso, violando el principio de justicia pronta y expedita al impedir el acceso directo al poder judicial.

En tal virtud, precisó que de una interpretación armónica de los artículos 213, 217 y 129 de la Ley Federal del Derecho de Autor y sistemática con los artículos 137 y 138 de su reglamento, sí se permite el acceso directo e inmediato a tribunales civiles y, en ningún momento, se establece una prohibición expresa para ejercitar la acción de indemnización por daños y perjuicios si previamente no se ha tramitado el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

¹⁶ Esta consideración quedó plasmada en la tesis aislada número 1a. LXXVIII/2008, DERECHOS DE AUTOR. LOS ARTÍCULOS 231 Y 232 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA INCIDEN RAZONABLE Y PROPORCIONALMENTE EN EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, página 51, registro IUS 169112.

**SEGUNDA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

AMPARO EN REVISIÓN 1016/2007

Por último, otro de los asuntos que cabe mencionar, relativo al tema de propiedad intelectual, es el amparo en revisión 1016/2007, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 16 de enero de 2008.

En este asunto, se analizó la constitucionalidad de las normas que regulan el registro de marca, así como la nulidad administrativa establecidos en la Ley de Propiedad Industrial. Lo anterior, en virtud de que la parte quejosa en el amparo alegó la inconstitucionalidad de dichos procedimientos administrativos, pues consideró que se violaban en su perjuicio las garantías de acceso a la impartición de justicia, de audiencia y a la prohibición de establecer monopolios, toda vez que no le permiten, en caso de considerarse afectada, intervenir como tercero en el otorgamiento de la marca.

El proyecto presentado en la sesión respectiva para resolver los planteamientos antes citados fue aprobado por unanimidad de cinco votos de los señores **Ministros Mariano Azuela Güitrón**, quien fue el ponente, **Genaro David Góngora Pimentel**, **Sergio Salvador Aguirre Anguiano**, **Margarita Beatriz Luna Ramos** y **presidente José Fernando Franco González Salas**, mediante lo cual se determinó la constitucionalidad de los preceptos impugnados bajo los siguientes argumentos:

En primer lugar y después de hacer un análisis a la Ley de la Propiedad Industrial, así como para poder determinar si se vulneraba la garantía de audiencia establecida por el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Federal, la Segunda Sala del más Alto Tribunal precisó que en el aludido ordenamiento legal se prevé un procedimiento para otorgar títulos de registro de marca, en el que tiene participación únicamente el solicitante y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin que se contemple la obligación de comunicar a una contraparte del solicitante de la marca o al público en general, el trámite que se lleva a cabo para otorgar el citado título y con ello puedan oponerse a dicho trámite y no se otorgue el registro marcario, al considerar que se están afectando sus intereses o que cuentan con un mejor derecho.

Asimismo, se precisó que los artículos 187, 188, 192, 192 Bis, 192 Bis 1, 193, 194, 195, 196, 197, 198 y 199, de la propia ley invocada, establecen las reglas que se deben seguir para la declaración administrativa de nulidad de una marca, mediante un procedimiento que podrá realizarse de oficio o a petición de parte interesada, con emplazamiento del titular del



derecho que se pretende anular, en donde se podrán ofrecer pruebas y en el que se dictará la resolución administrativa que proceda.

Una vez establecido lo anterior, se determinó que si bien el procedimiento para otorgar títulos de registro de marca no otorga garantía de audiencia a favor de un tercero que se considere afectado con el otorgamiento del registro, por detentar el derecho sobre una marca que considera similar o idéntica en grado de confusión a la solicitada, tal omisión no contraviene el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que dicha garantía opera solamente respecto de actos de privación de derechos y, en el trámite analizado, no se priva de ningún derecho de explotación al tercero interesado con motivo del registro de la marca otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además de que dicho Instituto tiene atribuciones para suspender un registro de marca que esté vinculado con otro signo distintivo idéntico o similar, respecto del cual se haya promovido una nulidad.¹⁷

Posteriormente y en cuanto al planteamiento consistente en la posible vulneración al artículo 17 de la Constitución Federal, la Segunda Sala del máximo órgano jurisdiccional señaló que dentro del procedimiento a seguir para la expedición de la marca, no se advierte una transgresión a la garantía de justicia pronta, completa e imparcial, consagrada en el aludido precepto constitucional.

Lo anterior, en virtud de que se impone al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la obligación de hacer un análisis de los documentos presentados en la solicitud de registro de marca, a fin de determinar si se cumple con los requisitos de forma y fondo, lo cual implica valorar si el signo distintivo es o no semejante o idéntico a otro en grado de confusión y, con ello, resolver de manera imparcial y dentro de los plazos fijados en la ley.¹⁸

Finalmente, se resolvió que las normas que regulan el registro de marcas no vulneran la garantía de igualdad consagrada en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vinculada con la prohibición de constituir monopolios prevista en el artículo 28 de la Carta Fundamental, ya que en la ley se faculta a la autoridad a tomar en consideración los impedimentos que valoran aspectos relativos a las declaraciones administrativas de nulidad para expedir la marca, al permitirle suspender esos procedimientos

¹⁷ El criterio anterior dio lugar a la tesis aislada número 2a. XII/2008, PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA LEY DE LA MATERIA AL NO PREVER EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO QUE SE CONSIDERE AFECTADO CON EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVII, Febrero de 2008, página 731, registro IUS 170219.

¹⁸ El criterio anterior dio lugar a la tesis aislada número 2a. XI/2008, PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA LEY DE LA MATERIA AL NO PREVER EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO QUE SE CONSIDERE AFECTADO CON EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVII, Febrero de 2008, página 730, registro IUS 170220.



hasta que se resuelvan los mismos, de lo que se infiere que no se afecta la exclusividad que se le otorga al titular de la marca para continuar explotándola.¹⁹

Además, se especificó que si bien es cierto que son autoridades distintas las que resuelven los temas relativos a los registros de marca y las nulidades administrativas de las mismas, ello en nada perjudica el trámite de dichos procedimientos, porque ambas forman parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que les permite tener acceso a la información con que cuenta la institución, e inclusive, el encargado de emitir el título de marca debe valorar antes de otorgarlo si no existe impedimento para hacerlo o se presenta un hecho notorio que le permita ponderar esa situación para negarlo.

¹⁹ El criterio anterior dio lugar a la tesis aislada número 2a. X/2008, PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA LEY DE LA MATERIA AL NO PREVER EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO QUE SE CONSIDERE AFECTADO CON EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA, NO VIOLA LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER MONOPOLIOS, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, XXVII, Febrero de 2008, página 732, registro IUS 170218.