



**SUPREMA CORTE  
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**



**Sinopsis de Asuntos destacados de las Salas**

## **PRIMERA SALA**

***EL REGISTRO DE UNA OBRA LITERARIA QUE COINCIDE CON UNA MARCA, ESTÁ SUJETO A LA ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE ESTA ÚLTIMA.***

La información contenida en este documento es de carácter informativo y de divulgación. Las únicas fuentes oficiales son los expedientes, resoluciones y el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

**PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**Asunto resuelto en la sesión del miércoles 5 de abril de 2017**

*Cronista: Maestra Jocelyn Arzate Alemán\**

**EL REGISTRO DE UNA OBRA LITERARIA QUE COINCIDE CON UNA MARCA, ESTÁ SUJETO A LA ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE ESTA ÚLTIMA**

**ASUNTO:** Amparo en Revisión 190/2016<sup>1</sup>

**Ministro Ponente:** Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

**Secretario de Estudio y Cuenta:** Arturo Guerrero Zazueta

**Tema:** Determinar si el artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor es contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

**Antecedentes:**

En junio de 2014, una persona solicitó el registro de una obra literaria ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ante lo cual, el Director del Registro Público de éste último le requirió que acreditara la titularidad de una marca registrada que presentaba características coincidentes con las de su obra, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 164, fracción III, inciso d) de la Ley Federal del Derecho de Autor.<sup>2</sup>

El solicitante contestó el requerimiento, señalando que no tenía la obligación de acreditar la titularidad de la supuesta marca, toda vez que la ley referida no le imponía tal carga probatoria, motivo por el cual el Director del Registro Público del Indautor desechó el trámite de solicitud para registrar la obra en cuestión.

Inconforme con lo anterior, el solicitante promovió demanda de amparo, indicando que el artículo citado era contrario a las garantías de seguridad jurídica y legalidad, en esencia, porque el Director del Registro Público del Derecho de Autor carecía de competencia para requerir la titularidad de un registro marcario como condicionante para otorgar el registro de una obra artística, así como para determinar si existen características coincidentes entre obras y marcas, además de que actuó sin basar su decisión en un dictamen previo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); asimismo, estimó que el Director había actuado de forma arbitraria, dado que no existían parámetros que permitieran hacer la comparación entre obras y marcas, ni un procedimiento mediante el cual se requiriera un dictamen del IMPI; adicionalmente, señaló que el artículo combatido no permitía la comparación de derechos de distinta naturaleza.

Ante esto, el Juez de Distrito que conoció del asunto, determinó sobreseerlo por considerar que era extemporáneo, razón por la que el solicitante interpuso recurso de revisión, en el cual se resolvió revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. Una vez realizado lo anterior, el juez de origen nuevamente determinó sobreseer en el juicio de amparo por la misma razón de extemporaneidad, por lo que el solicitante interpuso recurso de revisión, del cual conoció un Tribunal Colegiado de Circuito que determinó, entre otras cuestiones, que debía dejarse a salvo la jurisdicción de la

\* *Funcionaria adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

<sup>1</sup> A la fecha de elaboración del presente documento, no se había publicado aún el engrose respectivo.

<sup>2</sup> Artículo 164.- El Registro Público del Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:

(...) III. Negar la inscripción de:

(...) d) Las marcas, a menos que se trate al mismo tiempo de una obra artística y la persona que pretende aparecer como titular del derecho de autor lo sea también de ella; (...)



Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de la inconstitucionalidad del artículo citado.

De esta manera, el asunto se remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando radicado en la Primera Sala del Máximo Tribunal y se ordenó turnarlo al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución.

**Resolución:**

La Primera Sala determinó que el artículo señalado es válido a la luz de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que brinda certeza a las personas, pues no desconoce que una obra pueda ser independiente de una marca, pero en caso de que existan coincidencias con la misma, exige que el registro de la obra sea autorizado únicamente al titular de la marca.

En ese sentido, la Primera Sala precisó que el derecho de autor no protege las ideas plasmadas en la obra, mismas que incluso pueden no ser originales, sino la forma en la cual se expresan; las marcas, por su parte, refieren a un signo o una combinación de signos (palabras, letras, números, fotos, formas y colores) que distinguen los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Así, estimó que era posible la existencia de puntos de toque o contacto entre ambas ramas de la propiedad intelectual, puesto que las obras que comprenden ideas expresadas de determinada forma y que por lo tanto alcanzan la protección del derecho de autor, pueden referirse o derivar de marcas registradas.

Por lo anterior, la Sala estableció que el artículo citado lejos de confundir cuestiones relacionadas con el derecho de autor y la propiedad industrial, o de permitir la comparación entre figuras reguladas por regímenes distintos, en realidad establece una solución que genera certeza jurídica, salvaguardando los derechos morales y patrimoniales que pudieran afectarse, en los casos en que se entrelacen ambas ramas de la propiedad intelectual.

**Votación:**

El asunto se aprobó por unanimidad de cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica**

**Dirección de Normatividad y Crónicas**  
neilland@mail.scjn.gob.mx  
16 de Septiembre No. 38, Mezzanine, Col. Centro, C.P. 06000.  
Ciudad de México