

ACCIONES CIVILES EN MATERIA
DE DERECHOS DE AUTOR:
¿NECESIDAD DE DECLARACIÓN PREVIA
DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA?

Eduardo de la PARRA TRUJILLO*

In memoriam Salomón Díaz Huerta,
destacado litigante y amigo excepcional

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *La defensa de los derechos de autor: acciones contempladas por nuestra legislación*. III. *Relación entre las acciones civiles y administrativas en el derecho autoral mexicano*. IV. *Reflexiones sobre una eventual aplicación analógica de la jurisprudencia 13/2004 a las acciones civiles sobre derechos de autor*. V. *Conclusión*.

I. INTRODUCCIÓN

Hace relativamente poco tiempo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis en la que señala que, para poder ejercer una acción civil de daños y perjuicios por violación a un derecho industrial, es necesario acudir previamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a efecto de obtener una declaración de infracción administrativa por parte de esa autoridad (en adelante, nos referiremos a este criterio como la Jurisprudencia 13/2004).¹ Si bien dicha jurisprudencia es muy criticable, es de

* Profesor de Propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM.

¹ “PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES

observancia obligatoria en materia de derecho industrial, según señala el artículo 192 de la Ley de Amparo, amén de que este no es el lugar indicado para poder criticar a fondo tal postura de la Corte.

Empero, aunque dicha jurisprudencia sólo interpreta y se refiere a la Ley de la Propiedad Industrial, se ha suscitado un interesante debate sobre la aplicación de dicho criterio a la otra rama del derecho intelectual: el derecho autoral. De esta forma, hay quienes opinan que, al igual que en patentes y marcas, la acción civil por violación a un derecho de autor o conexo está subordinada a la acción administrativa y, por lo tanto, que es necesario obtener una declaración de infracción administrativa antes de acudir a un juez civil. Inclusive, algunos tribunales civiles ya han desechando demandas sobre derechos de autor basándose en una aplicación analógica de la Jurisprudencia 13/2004.

El propósito del presente estudio es analizar si la acción civil por violación a derechos de autor está subordinada a la acción administrativa, o si, por el contrario, la acción civil es autónoma y su ejercicio es directo.

II. LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE AUTOR: ACCIONES CONTEMPLADAS POR NUESTRA LEGISLACIÓN

De acuerdo con Gómez Lara, acción es el poder jurídico que tiene toda persona que le permite acudir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer una pretensión (la cual puede ser fundada o infundada); es decir, la acción provoca la función jurisdiccional.²

Nuestra Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) contempla tres grandes tipos de acciones: civiles, penales y administrativas, y cada una de ellas es la llave de acceso a tres diferentes tipos de jurisdicciones: la civil, la penal y la administrativa. Esto nos permite afirmar que la LFDA contempla un sistema procesal mixto.³ A continuación analizaremos cada uno de estos tipos de acción.

EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS”, contradicción de tesis 31/2003-PS, tesis: 1a./J. 13/2004, Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIX, mayo de 2004, p. 365.

² Gómez Lara, Cipriano, *Teoría general del proceso*, 7a. ed., México, UNAM, 1987, pp. 111 y 112.

³ Rangel Medina, David, “Aspectos relevantes de la nueva ley autoral mexicana”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, México, UNAM, t. XLVIII, núms. 219-220, mayo-agosto 1998, p. 226.

1. *Acciones civiles*

Aquella persona que considere que le han violado un derecho protegido por la LFDA cuenta con una acción civil frente al presunto violador. El contenido de las acciones civiles es muy amplio, ya que puede ir desde solicitar el reconocimiento de la calidad de autor, hasta la prohibición de comercializar obras, pasando por la solicitud de fijación del monto de la contraprestación contractual por transmisión de derechos de explotación (a falta de acuerdo entre las partes); sin embargo, la acción civil por excelencia es la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la violación de derechos.

En este sentido, nos explica Horacio Rangel Ortiz:

Independientemente de los regímenes administrativo y penal para el respeto y la defensa del derecho de autor en México, todo titular del derecho de autor que vea violado un derecho reconocido por la legislación mexicana tiene acceso al ejercicio de la acción civil tendiente a la reparación del daño y a la cesación de los actos constitutivos de usurpación del derecho de autor. Todo esto, con independencia del hecho de que las acciones específicas ejercitada a estos fines en cada caso concreto se encuentren o no previstas en la legislación sobre la materia. Las cosas son así por aplicación del principio que entiende que a la violación de todo derecho corresponde una acción, esté o no previsto de modo expreso en la legislación especial el ejercicio de la acción por conductas que vulneren, entorpezcan, limiten o violenten los derechos que la legislación reconoce en favor de los autores y de los titulares del derecho de autor.⁴

De acuerdo con la teoría de la responsabilidad civil, toda persona que obre ilícitamente está obligada a indemnizar los daños y perjuicios causados. Así las cosas, siempre que exista un hecho ilícito que afecte el patrimonio (pecuniario o moral) de una persona, nacerá a favor de esta el derecho de obtener una indemnización, derecho que se ejercitará a través de una acción civil.

Si bien esos principios del derecho civil son suficientes para fundamentar el ejercicio de acciones civiles por quien alegue que se le han vio-

⁴ 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, pp. 382 y 383.

lado sus derechos de autor, la LFDA reconoce expresamente la existencia de acciones civiles en esta materia, como se desprende de su artículo 213, el cual nos indica cuáles son las normas procesales que regulan el ejercicio de esas acciones civiles ante tribunales estatales (en contraposición a tribunales arbitrales). Asimismo, el artículo 216 bis nos detalla algunas particularidades de la acción de daños y perjuicios en materia de derechos de autor. Por su parte, el artículo 137 del Reglamento de la LFDA (RLFDA), reitera la posibilidad de ejercer acciones civiles por violación a derechos de autor.

De esta manera, se concluye que tanto el derecho común, como la LFDA y su reglamento, reconocen la existencia de acciones civiles en materia de derechos de autor.

Ahora bien, las acciones civiles que se deriven de la LFDA pueden ejercerse de dos formas: *a) frente a tribunales del Estado (ya sean locales o federales, a elección del actor)*, o *b) frente a un tribunal arbitral*. Esto en virtud de que la LFDA, no sólo permite y regula el arbitraje en materia de derechos de autor, sino que además fomenta esa forma alternativa de solución de controversias.⁵

La acción que se ejerce ante un tribunal arbitral (llamado *grupo arbitral* por la LFDA) es una acción eminentemente civil y, por ende, una misma acción no puede ejercitarse simultáneamente ante tribunales estatales y ante árbitros, sino que se debe elegir una u otra vía; es decir, las partes podrán solucionar su controversia en arbitraje o ante tribunales del Estado, pero de ninguna forma ante los dos.

2. Acciones penales

El Código Penal Federal (CPF) tipifica como delitos, en sus artículos 424 a 427, algunas violaciones a derechos de autor, lo que fundamenta la existencia de acciones penales en materia autoral. Asimismo, sirve para los mismos fines el artículo 215 de la LFDA, mismo que señala la competencia de los tribunales federales para conocer de los delitos en materia de derechos de autor.

⁵ Según las reglas que norman el procedimiento de avenencia, si las partes no llegan a un acuerdo sobre su controversia, el Instituto Nacional del Derecho de Autor las exhortará para que resuelvan su conflicto a través del arbitraje (*cfr.* el artículo 218, fracción VI, de la LFDA).

El ejercicio de acciones penales en materia de derechos de autor busca sancionar y reprimir a quienes cometieron tales ilícitos, es decir, su naturaleza jurídica es de carácter represora. La principal pena al violador de derechos de autor es la privación de la libertad.

Sin embargo, es de destacarse que a diferencia de las acciones civiles sobre derechos de autor, las acciones penales en la materia no pueden ejercerse por los titulares de estos derechos, pues sólo el Ministerio Público está facultado para acudir ante un juez penal para consignar o ejercer una acción penal. En todo caso, los titulares de derechos de autor pueden presentar una querella ante el Ministerio Público,⁶ para que éste, luego de acreditar en la averiguación previa el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ejerza la acción penal ante el juzgado de distrito en procesos penales en turno.

3. Excursus: *independencia entre las acciones civiles y penales*

Existen casos en que una sola conducta por parte de una persona, viola al mismo tiempo una norma civil y una norma penal y, por lo tanto, se generan dos tipos de responsabilidades por un mismo hecho: la responsabilidad civil y la penal. Como consecuencia, en contra del violador podrán ejercitarse tanto acciones civiles como penales.

En nuestro derecho, las acciones civiles y penales son independientes entre sí, y pueden ejercitarse separadamente sin que exista preeminencia de una sobre la otra.

Así las cosas, la víctima del hecho ilícito puede acudir al Ministerio Público a presentar su querella (con el fin de que eventualmente se ejerzte la acción penal), y además podrá acudir a un juez civil para ejercer una acción civil de daños y perjuicios.

Por lo tanto, la acción civil no está subordinada a la acción penal, pues para que la víctima del hecho ilícito sea resarcida no es necesario que exista una declaración previa de comisión de delito proveniente de un juez penal, ya que independientemente de la existencia o no de responsabilidad penal, siempre existirá responsabilidad civil y, por ende, también existirá la obligación de reparar los daños y perjuicios por parte de quien cometa un hecho ilícito, tal y como lo señala el artículo 1910, tanto del Código Civil Federal como del Código Civil del Distrito Federal.

⁶ *Cfr.* el artículo 429 del CPF.

Inclusive, el artículo 34 *in fine* del CPF⁷ nos señala expresamente que para la procedencia de una acción indemnizatoria, no es necesario que un juez haya declarado la existencia de un hecho ilícito penal, pues la mera existencia de un hecho ilícito civil sirve de fundamento para el ejercicio de una acción civil.

En el mismo sentido se ha pronunciado la SCJN, como se puede apreciar en la siguiente tesis: RESPONSABILIDAD CIVIL. Es independiente de la penal y, por lo mismo, aunque no exista una condenación del orden criminal, puede haber condena de responsabilidad civil.⁸

Ahora bien, si se presenta el caso en que un juez civil condene por responsabilidad civil al violador, pero un juez penal lo absuelva de la responsabilidad penal, esto no entrañaría contradicción jurídica alguna, pues mientras que para la apreciación de la responsabilidad civil el respectivo juzgador interpretará y aplicará normas civiles, el juez penal interpretará un tipo penal específico, con una redacción muy concreta y bajo la prohibición constitucional de imponer penas por analogía o mayoría de razón. Es decir, la existencia de un hecho ilícito civil no entraña siempre la existencia de un hecho ilícito penal y, por tanto, no es necesaria declaración previa de delito para que sea procedente la acción civil.

Así por ejemplo, y aplicando lo antes dicho al derecho autoral, si un individuo monta un laboratorio para hacer copias no autorizadas de ciertas películas, con el propósito de comercializarlas en el mercado negro, estará al mismo tiempo cometiendo un hecho ilícito civil (violación al artículo 27, fracción I, de la LFDA) como un hecho ilícito penal (violación al artículo 424 bis, fracción I, del CPF). El titular de la facultad de reproducción sobre las obras en cuestión podrá hacer valer sus derechos por la vía civil, por la vía penal o por ambas. Si sólo le interesa que se le indemnicen los daños y perjuicios, acudirá únicamente a la vía civil; si únicamente desea que el responsable sea castigado con pena privativa de la libertad, entonces la vía penal es la idónea; pero si desea tanto una reparación como la privación de la libertad al responsable, podrá ocurrir simultáneamente a la vía civil y a la penal, o podrá acudir sólo a la vía penal y obtener la reparación del daño como parte de la sentencia penal.

⁷ “Artículo 34 (...) Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente”.

⁸ *Semanario Judicial de la Federación*, Quinta Época, t. LXXXVIII, p. 619.

4. *Acciones administrativas*

Además de las acciones civiles y penales, nuestra normatividad autoral contempla acciones administrativas. Si hacemos una somera comparación jurídica entre diversas leyes autorales en el mundo, nos podremos percatar que, al igual que México, varios países latinoamericanos contemplan acciones administrativas para la defensa de los derechos de autor, así como también nos percataremos que en lugares como Canadá, los Estados Unidos de América y los países europeos, no se contempla la intervención de la administración pública para ejercer acciones por violación a derechos de autor.

Las acciones administrativas contempladas en la LFDA son aquellas que se conceden al Estado y al titular de derechos para iniciar un procedimiento administrativo de infracción, tendente a imponer una sanción administrativa al responsable.

La LFDA, en sus artículos 229 y 231, divide las infracciones administrativas en dos grupos: “infracciones en materia de derechos de autor” e “infracciones en materia de comercio”,⁹ siendo el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) la autoridad competente para conocer de las primeras, y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) el encargado de substanciar las segundas. En ambos casos, la sanción contemplada por la LFDA es una multa.

III. RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS EN EL DERECHO AUTORAL MEXICANO

Ahora que conocemos cuáles son los tipos de acciones contempladas en nuestra LFDA, procederemos a estudiar la relación entre las acciones civiles y administrativas en materia de derechos de autor, con el propósito de dilucidar si se trata de acciones independientes entre sí o, si por el contrario, la acción civil está subordinada a la administrativa (es decir, ver si

⁹ Para una crítica a tales artículos, *cfr.* Rangel Medina, David, *Derecho intelectual*, México, Mc Graw-Hill-UNAM, 1998, p. 185; García Moreno, Víctor Carlos, “El capítulo XVII del TLCAN y su influencia en la nueva ley mexicana del derecho de autor”, en Bécerra Ramírez, Manuel (coord.), *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*, México, UNAM, 1998, p. 115; Caballero Leal, José Luis y Jalife Daher, Mauricio, “Comentarios a la Ley Federal del Derecho de Autor”, *Legislación de derechos de autor*, México, Sista, 1998, pp. XXII y XXIII.

para poder ejercer una acción civil es necesario obtener una declaración previa de infracción administrativa). Por cuestiones de método, haremos unas breves referencias previas a la figura de la infracción administrativa en nuestro derecho, para después aplicar esas nociones a la LFDA.

1. Régimen jurídico de las infracciones administrativas en México

Las infracciones administrativas tienen una función represora, es decir, su propósito es imponer castigos a quienes cometan cierto tipo de hechos ilícitos. Así las cosas, se ha encontrado cierta similitud entre el derecho penal y el derecho de las infracciones administrativas, pues ambos castigan a quienes contravienen las leyes, y es por eso que a las normas jurídicas que contemplan infracciones y sanciones administrativas se les suele llamar derecho penal administrativo,¹⁰ expresión no exenta de debate, por cierto.

Inclusive, según nos señala Margarita Lomelí Cerezo, la diferencia entre las sanciones penales y las sanciones administrativas es meramente de carácter adjetivo:

Sólo queremos señalar aquí que tanto las sanciones penales como las administrativas, son de tipo represivo o punitivo y que la diferencia principal entre ellas no está en un elemento sustantivo, sino en una nota de carácter adjetivo o de procedimiento: las penas propiamente dichas se aplican por las autoridades judiciales, mediante un procedimiento especial señalado en el ordenamiento penal respectivo, en tanto que las sanciones administrativas se imponen por los órganos de la Administración, siguiendo los procedimientos establecidos en leyes administrativas.¹¹

Esto también ha sido reconocido por nuestros tribunales, como se puede desprender del siguiente extracto de una tesis sentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito:

¹⁰ Acosta Romero, Miguel, *Teoría general del derecho administrativo*, 8a. ed., México, Porrúa, 1988, pp. 857 y ss.; Martínez Morales, Rafael I., *Derecho administrativo. 1er. y 2o. cursos*, 3a. ed., México, Harla-Oxford University Press, 1998, pp. 283 y ss.; Serra Rojas, Andrés, *Derecho administrativo. Segundo curso*, 19a. ed., México, Porrúa, 1999, pp. 613 y ss.

¹¹ Lomelí Cerezo, Margarita, *Derecho fiscal represivo*, 3a. ed., México, Porrúa, 1998, pp. 21 y 22.

De acuerdo con el principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, existe identidad entre las sanciones penales y las administrativas, porque ambas son de carácter represivo y se aplican no para remover la violación de la norma jurídica, sino con el propósito de punición al infractor y su diferencia primordial es de orden adjetivo o procedural, porque unas, las aplican las autoridades judiciales, y otras, los órganos de la administración.¹²

De esta forma, tanto el derecho penal, como el derecho de las infracciones administrativas, se fundan en la noción de interés social y en el *ius punendi* del que goza el Estado, siendo ambos tipos de normas de carácter represivo, lo que ha llevado a nuestros tribunales a reconocer que los principios aplicables a la interpretación de normas penales, rigen también la interpretación de infracciones administrativas y la imposición de las respectivas sanciones.

Así por ejemplo, la SCJN ha señalado que no se pueden imponer por analogía sanciones administrativas,¹³ el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha señalado que en materia de infracciones administrativas debe aplicarse el principio *in dubio pro reo*,¹⁴ los Tribunales Colegiados de Circuito han señalado que las infracciones administrativas son de interpretación restrictiva,¹⁵ el Tribunal Electoral del Poder

¹² “MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO DEFINIR LA CONDUCTA SANCIONABLE EN LA EXPRESIÓN GENÉRICA ‘EN LOS DEMÁS CASOS’ Y AGLUTINAR A CUALQUIERA QUE SEA DISTINTA A LA DESCRITA EN LA FRACCIÓN I DE ESTE NUMERAL VULNERA EL PRINCIPIO DE NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE”. Tesis: IV.2o.A.110 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XX, diciembre de 2004, p. 1381.

¹³ “(...) tal medida no debe aplicarse sino cuando esté consignada expresamente en la ley de la materia, pues es un principio general de derecho administrativo el que declara que la sanción debe estar expresamente determinada en la norma y el órgano administrativo debe aplicar el castigo dentro de los límites que aquélla fije. Así, (...) la autoridad fiscal no puede imponer dicha sanción aplicando por la analogía la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles”. Tesis de rubro “AUTOMOVILES Y CAMIONES ENSAMBLADOS, LEY DEL IMPUESTO SOBRE. EN MATERIA DE CLAUSURAS PREVENTIVAS, NO CABE APLICAR SUPLETORIAMENTE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES”. Sala Auxiliar, Revisión fiscal 290/54, *Semanario Judicial de la Federación*, parte CXXVI, p. 191.

¹⁴ “La Sala considera que debe aplicarse el principio de derecho que rige en materia punitiva que dice que a la falta de elementos para considerar que una infracción es grave, debe estarse a favor del presunto penado y, por lo mismo, considerarse leve”. *Revista del Tribunal Fiscal de la Federación*, marzo de 1937, p. 448.

¹⁵ “MULTAS LABORALES. INFRACCIONES CONTINUAS”. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, amparo directo DA-333/70, *Semanario Judicial de la Federación*, parte 27 sexta parte, p. 58.

Judicial de la Federación ha afirmado que los principios del derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador,¹⁶ etcétera.

Ahora bien, en algunos países la diferencia entre delito e infracción administrativa radica en la gravedad del hecho ilícito, reservándose la sanción penal para los casos en que el legislador estima que el ilícito es más reprobable, e imponiéndose castigos administrativos para los casos en que el legislador considera que la contravención a la ley no es a tal grado grave como para merecer una pena privativa de la libertad; de manera que, atendiendo a su gravedad, una conducta ilícita será delito o infracción administrativa, pero no ambas. Sin embargo, como bien señala Acosta Romero, en nuestro derecho ocurre lo contrario, ya que “un mismo hecho puede ser objeto a la vez, de sanción penal y de sanción administrativa, o sea, que se aplican con independencia una de la otra”.¹⁷

En ese sentido también se ha pronunciado la SCJN, afirmando que “el procedimiento administrativo y el penal son independientes, razón por la que, aun cuando se haya sobreseído el proceso instaurado a una persona, esa situación no puede afectar ni influir en las sanciones administrativas que se le puedan imponer”.¹⁸

Para poner un ejemplo, y regresando al caso de la persona que copia obras audiovisuales sin autorización, dicha conducta constituye al mismo tiempo un delito (violación al artículo 424 bis, fracción I, del CPF) y una infracción administrativa en materia de comercio (violación al artículo 231, fracción III, de la LFDA). En el caso del delito, y debido al principio de taxatividad, el juez penal sólo se basará en la específica redacción del tipo contenido en el citado numeral del CPF, mientras que el IMPI se ceñirá al texto del 231, fracción III, de la LFDA, para valorar la supues-

¹⁶ “Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de ilícitos (...). Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del *ius punendi*”. Tesis de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL *IUS PUNENDI* DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002, *Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2002*, México, p. 379.

¹⁷ Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, nota 10, pp. 882 y 883.

¹⁸ “SANCIONES FISCALES, INDEPENDENCIA DE LAS, RESPECTO A LAS PENALES”. Segunda Sala, amparo en revisión 1805/56, *Semanario Judicial de la Federación*, t. LXXVIII, tercera parte, p. 12.

ta infracción administrativa; por lo que al final, y dada la independencia de las acciones penales y administrativas, el sujeto en cuestión podrá ser absuelto en ambas causas, condenado en las dos, o absuelto en una y condenado en la otra, atendiendo a las pruebas aportadas en cada procedimiento y a su propio e independiente desenvolvimiento.

2. Autonomía de las acciones civiles en materia de derechos de autor

En nuestra opinión, las acciones civiles sobre derechos de autor son independientes de las acciones administrativas y, por lo tanto, para ejercer una acción civil no es necesario obtener previamente una declaración de infracción administrativa por parte del INDA o del IMPI.

Lo anterior encuentra su fundamento en las siguientes razones: *a)* la diferente finalidad entre ambas acciones, *b)* la subordinación de la acción civil a la administrativa violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia, *c)* la LFDA no contiene disposición expresa en el sentido de que hay que agotar previamente un procedimiento de infracción, y *d)* la normatividad en materia de derechos de autor señala expresamente la procedencia directa de acciones civiles. A continuación explicaremos cada una de esas razones.

A. Diferente finalidad de las acciones civiles y administrativas

La acción civil encuentra su fundamento en pretensiones eminentemente privadas, es decir, su ejercicio busca satisfacer el interés de un particular. En cambio, las acciones administrativas siempre tienen como fin último el interés general de la colectividad, que es lo que justifica la actividad sancionadora de la administración pública.

Es por tal motivo que, en forma muy acertada, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito nos señala que:

cuando el legislador decide que tales actos se deben sancionar y les da el rango de delitos o infracciones, *es porque encuentra que con ellos se lesionan directamente a la colectividad, independientemente de que se dañen o no intereses particulares*. Así, por ejemplo, mediante el delito de robo se protege, antes que nada, el respeto a la propiedad privada, en abstracto, y después el derecho privado de la víctima, que puede y debe ser reparado,

ciertamente, pero no es ésta la finalidad esencial del procedimiento, sino la de castigar al infractor por haber cometido un acto antisocial. Así entendida la finalidad del procedimiento sancionador, es claro el paralelismo que existe, cuando menos en ese aspecto, entre la materia penal y la sanción de infracciones administrativas, puesto que, en ambos casos, la finalidad es esencialmente punitiva y no conmutativa (énfasis añadido).¹⁹

Así las cosas, las infracciones administrativas previstas en la LFDA tienen por objeto el respeto a los derechos de autor en abstracto, pues su propósito es que los gobernados respeten los derechos conferidos por esa ley. Andrés Serra Rojas afirma que la potestad sancionadora de la administración pública encuentra su fundamento en la necesidad de que los particulares se subordinen a los intereses generales del Estado,²⁰ señalando que sin un capítulo sancionador, muchas leyes no se cumplirían;²¹ en este sentido, el Estado tiene un interés directo de que se respeten los derechos de autor, basado en el interés general de la cultura, razón que lo lleva a incluir un apartado de infracciones administrativas en la LFDA.

De esta forma, las infracciones administrativas en materia de derechos de autor buscan el respeto a los derechos de autor en abstracto, pasando a un segundo plano los intereses particulares de aquella persona que ha sufrido una violación a sus derechos. De hecho, la administración pública tiene un interés tan directo en que se respeten los derechos de autor, que tanto el IMPI como el INDA pueden iniciar de oficio los respectivos procedimientos administrativos de infracción e imponer las sanciones que correspondan, sin necesidad de una solicitud por parte del titular de derechos y sin necesidad de que este participe en el procedimiento administrativo.²²

Dicho en otras palabras: la acción administrativa se le otorga tanto al particular que tenga interés jurídico, como a la propia administración pública. Si no existiera un interés social de por medio, la LFDA no habría concedido acciones administrativas al IMPI y al INDA.

¹⁹ “MARCAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECISIÓN DE NO SANCIONARLAS”. Tesis I.2o.A.372 A, *Semanario Judicial de la Federación*, parte XV, febrero, p. 185.

²⁰ Serra Rojas, Andrés, *op. cit.*, nota 10, p. 613.

²¹ *Ibidem*, p. 617.

²² Cfr: los artículos 20., 209 fracción I, 210 fracciones IV y V, y 243 de la LFDA; el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial; así como el artículo 12 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Si bien las acciones administrativas en materia de derechos de autor pueden servir a los titulares de derechos para satisfacer algunos de sus intereses particulares en relación con el respeto a sus derechos, nunca será esa la finalidad primordial de ese tipo de acciones; de manera que las acciones civiles se erigen como indispensables para poder satisfacer los intereses particulares de quien estime le han sido violados sus derechos de autor.

Inclusive, la acción civil es el medio idóneo para lograr la reparación de los daños y perjuicios, mientras que la acción administrativa sólo tendrá como consecuencia final la imposición de una multa al infractor. Por lo tanto, si la finalidad de aquel que considere violados sus derechos de autor es obtener una indemnización, la acción que le conviene es la civil; si en cambio lo que busca es que se sancione a través de una multa al responsable, entonces ha de acudir a la vía administrativa, y sólo si le interesa tanto la reparación como la multa se acudirá a ambas jurisdicciones.

B. El derecho fundamental de acceso a la justicia

La subordinación de la acción civil a la administrativa violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el artículo 17 de nuestra Constitución política señala que todo gobernado tiene derecho a acceder a los tribunales para que se le imparta justicia.

Efectivamente, si a una persona que ha sufrido un daño en su patrimonio y que desea presentar una acción de daños y perjuicios para que le sea reparado dicho daño, se le impusiera como requisito previo al ejercicio de su acción civil el agotar un procedimiento administrativo de infracción, se le estaría entorpeciendo injustificadamente su derecho de acceso a la justicia. Más aun, si tomamos en cuenta que la respectiva resolución que dicte el IMPI o el INDA puede impugnarse mediante recurso de revisión y/o juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para al final llegar a un juicio de amparo, podremos percarnos que se estaría retardando durante mucho tiempo (y en forma innecesaria) la posibilidad de interponer una acción civil, lo cual es contrario al mandato constitucional de justicia *pronta y completa*.

Más aun, si tomamos en cuenta que después de todo el *iter administrativo*, el respectivo juicio civil estará integrado por dos instancias, más el correspondiente amparo directo, llegaríamos al absurdo de que la víctima

de un daño podría obtener la correspondiente reparación, si bien le va, cinco años después de que ejerció la primera acción, y esto en un escenario muy optimista (desafortunadamente este absurdo ya se ha consumado en materia de derecho industrial, como consecuencia de la lamentable Jurisprudencia 13/2004 de la Primera Sala de la SCJN).

Por lo tanto, el subordinar la acción civil a la acción administrativa implicaría una denegación de justicia y estaría violando el derecho fundamental de acceso a la justicia regulado en nuestra ley suprema y en diversos tratados sobre derechos humanos de los que México es parte. Sobre este punto, cabe citar la siguiente tesis de la SCJN:

GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. El citado precepto constitucional establece cinco garantías, a saber: 1) la prohibición de la autotutela o “hacerse justicia por propia mano”; 2) el derecho a la tutela jurisdiccional; 3) la abolición de costas judiciales; 4) la independencia judicial, y 5) la prohibición de la prisión por deudas del orden civil. La segunda de dichas garantías puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que *los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos —adjetivo con que se designa lo desembarazado, lo que está libre de todo estorbo—* para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público —en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— *no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna*, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, *es indudable que tal derecho a la tutela judicial puede verse conculado por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que licitamente puede perseguir el legislador.* Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar

los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos (énfasis añadido).²³

En materia de derechos de autor, si se supeditara el acceso a la jurisdicción civil mediante la obligación de agotar previamente un procedimiento de declaración de infracción administrativa, no se estaría preservando ningún derecho, bien o interés constitucionalmente protegido, ni mucho menos se cumpliría con el principio de proporcionalidad para restringir el derecho de acceso a la justicia.

Además, hay que tomar en cuenta que las infracciones administrativas, en tanto normas represoras, se rigen por el principio de taxatividad y son de interpretación estricta, debiendo la administración pública constreñirse al texto con que fue redactada la respectiva infracción por el legislador. En cambio, el juez civil puede interpretar en forma mucho más amplia la normatividad autoral, incluso aplicar la analogía y la mayoría de razón, de forma que no sería descabellado pensar que un mismo hecho sea causante de responsabilidad civil para un juez y no sea causante de responsabilidad administrativa a los ojos del IMPI o del INDA, tomando en cuenta las diferentes normas jurídicas y los diferentes sistemas de interpretación que aplican los jueces y la administración pública. Imponer como requisito de procedibilidad el obtener una previa declaración administrativa de infracción, implicaría que en muchos casos en los que existan daños y perjuicios, estos no podrían ser reparados (vaya, ni siquiera sometidos a consideración de un juez) por el simple hecho de que en un procedimiento administrativo no se declaró la culpabilidad administrativa del presunto infractor.

C. Inexistencia de disposición expresa en la LFDA que ordene agotar previamente procedimientos administrativos

Si hacemos una revisión de todo el articulado de la LFDA, e incluso de su reglamento, no encontraremos norma alguna que nos señale que las acciones civiles en materia de derechos de autor sólo podrán ejercitarse una vez que se obtuvo una declaración de infracción administrativa por parte del IMPI o del INDA.

²³ Primera Sala, tesis 1a. LIII/2004, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIX, mayo de 2004, p. 513.

Este es uno de los argumentos más fuertes en contra de la subordinación de la acción civil a la acción administrativa, ya que no existe fundamento legal que expresamente señale tal situación y, por lo tanto, los jueces civiles carecen de elementos legales para desechar una demanda sobre derechos de autor so pretexto de no haberse agotado un procedimiento administrativo de infracción.

En este mismo sentido se pronuncia Reyes Lomelín quien, si bien se refiere a acciones civiles en materia de marcas, su razonamiento resulta aplicable a las acciones civiles en materia de derechos de autor:

El derecho al ejercicio de la acción únicamente puede ser limitado por disposición expresa de la ley. Si en el caso que ahora nos ocupa no hay fundamento legal que explícitamente obligue el titular de un derecho (...) lesionado a agotar la instancia administrativa, antes de proceder a reclamar la indemnización correspondiente, entonces el afectado no tiene ningún impedimento para iniciar el procedimiento judicial.²⁴

Por lo tanto, al no haber norma expresa en la LFDA que subordine la acción civil a la acción administrativa, se concluye que no existe tal subordinación.

Y de hecho, si existiese en el cuerpo de la LFDA una norma de ese tipo, habría que considerarla inconstitucional, pues como se desprende de la siguiente jurisprudencia del Pleno de la SCJN, la cual es vigente y plenamente aplicable “AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Carecen de facultades para decidir asuntos contenciosos, que son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales”²⁵.

De hecho, esta jurisprudencia del Pleno podría llevarnos a cuestionar la validez de la Jurisprudencia 13/2004 de la Primera Sala, en tanto la jurisprudencia del Pleno es obligatoria para las salas.

D. Existen normas que proclaman la procedencia de acciones civiles relativas a derechos de autor

No sólo no existen normas que ordenen el agotamiento previo del procedimiento de infracción administrativa, sino que, además, la LFDA y su

²⁴ Reyes Lomelín, Arturo David, *La protección de la marca registrada mediante acciones civiles*, México, Porrúa, 2003, pp. 31 y 32.

²⁵ Tesis de jurisprudencia 18, número de registro 390908, *Apéndice de 1995*, Quinta Época, t. III, p. 16.

reglamento proclaman abiertamente la procedencia directa de las acciones civiles, como veremos a continuación.

En primer lugar, hay que mencionar al artículo 213 de la LFDA, mismo que prescribe:

Artículo 213. Los Tribunales Federales *conocerán* de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, pero cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, a elección del actor, los tribunales de los Estados y del Distrito Federal.

Las acciones civiles que se ejerciten se fundarán, tramitarán y *resolverán* conforme a lo establecido en esta Ley y en sus reglamentos, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles ante Tribunales Federales y la legislación común ante los Tribunales del orden común (énfasis añadido).

Son varios los aspectos destacables de ese numeral. En primer lugar, nos establece cuáles son las normas procesales que regirán el ejercicio de acciones civiles en materia de derechos de autor, señalando la aplicación de los siguientes cuerpos normativos de conformidad con la jerarquía que a continuación se menciona:

- a) Las normas procesales contenidas en la LFDA;
- b) Las normas procesales del RLFDA, y
- c) El Código Federal de Procedimientos Civiles (si la acción se ejerce en tribunales federales) o los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas (si la acción se ejerce en tribunales locales).

Esto significa que son dichos ordenamientos jurídicos los que determinarán o no la subordinación de las acciones civiles a las acciones administrativas, por lo que habrá de revisar sus respectivas normas para llegar a una conclusión al respecto.

En segundo lugar, el artículo 213 de la LFDA, que regula, como ya vimos, la procedencia de las acciones civiles, no establece requisito de procedibilidad alguno, ni mucho menos el agotamiento de procedimientos administrativos.

En tercer lugar, el citado artículo establece textualmente que los tribunales *conocerán*²⁶ de las controversias por aplicación de la LFDA, y

²⁶ El artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también utiliza la palabra *conocerán* para fundamentar la competencia de los jueces de distrito en materia civil.

que las controversias civiles se *resolverán* por jueces civiles conforme a la normatividad que indica el artículo 213 de la ley autoral. Por lo que es evidente que tal norma faculta a los jueces civiles para que *ellos mismos* conozcan y resuelvan una controversia sobre derechos de autor; es decir, tales tribunales no están impedidos para resolver la controversia y aplicar la LFDA, por lo que no están subordinados a lo que resuelva el IMPI o el INDA en la vía administrativa.

Continuando con el análisis de la LFDA, también encontramos el artículo 217, el cual es del siguiente tenor:

Artículo 217. Las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por esta Ley, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.

El procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia ante el Instituto, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley (énfasis añadido).

Este artículo nos está señalando la procedencia directa de las acciones civiles, pues nos dice que quien se considere afectado en sus derechos tiene como opción acudir al procedimiento de avenencia ante el INDA o acudir directamente a los tribunales. Es decir, este artículo 217 de la LFDA deja expedita la vía judicial por el simple hecho de que una persona se considere afectada en sus derechos; todo individuo en esa situación tiene la opción de ejercer directamente acciones civiles.

La génesis de este artículo 217 es interesante, pues antes de la entrada en vigor de la LFDA no era nada raro que los jueces civiles rechazaran demandas sobre derechos de autor, bajo el argumento de que no se podía acudir a la jurisdicción civil sin haber agotado el procedimiento administrativo de avenencia, a pesar de que la legislación autoral previa no imponía esa carga a los titulares de derechos. Es por eso que en la vigente ley, el legislador quiso dejar clara la procedencia directa de las acciones civiles, así como dejar claro el carácter optativo de la avenencia.

Sobre este particular, Loperena nos señala lo siguiente:

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 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.²⁷

Por su lado, Rangel Ortiz afirma:

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.²⁸

Véase cómo la intención del legislador era dejar en claro que el ejercicio de las acciones judiciales debía estar desembarazado, y el acceso a los tribunales expedito para el caso de que el presunto afectado en un derecho deseara acudir inmediatamente a la vía judicial.

Sirve también para sustentar la independencia de las acciones civiles sobre derechos de autor, el artículo 219 de la LFDA: “En el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este Capítulo, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio”.

En este caso, se faculta al autor para que en caso de violación a sus derechos acuda directamente al arbitraje.

Esto es muy destacable, ya que lo que se ejerce en el arbitraje son acciones de tipo civil. En efecto, el arbitraje es una alternativa con la que

²⁷ Loperena Ruiz, Carlos, “Solución de controversias en materia de derechos de autor”, varios autores, *Las nuevas tecnologías y la protección del derecho de autor*, México, Themis-Barra Mexicana-Colegio de Abogados, 1998, pp. 32 y 33.

²⁸ Rangel Ortiz, Horacio, *op. cit.*, nota 4, p. 383.

cuentan los gobernados para resolver sus controversias, de manera 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 cláusula compromisoria o compromiso arbitral) someterse al arbitraje y renunciar a la jurisdicción estatal, pues ambas vías son mutuamente excluyentes: o resuelve el juez o resuelven los árbitros.

Es importante 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 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, cuyos honorarios son cubiertos por las partes en conflicto. Así, el laudo es un acto materialmente jurisdiccional que dictan tres personas físicas de naturaleza privada, limitándose el INDA a supervisar el desarrollo del arbitraje, sin que tenga injerencia alguna en la resolución final.

Por lo tanto, vemos que el artículo 219 de la LFDA faculta a los titulares de derechos para reclamar directamente sus acciones de daños y perjuicios por la vía del arbitraje, sin tener que agotar procedimiento administrativo previo. Así, la víctima de un ilícito podrá ejercer inmediatamente sus acciones civiles, ya sea ante tribunales, ya sea en arbitraje (si existe compromiso en árbitros), lo que nos demuestra otra vez la procedencia directa de las acciones civiles en materia de derechos de autor.

Sin embargo, no sólo la LFDA permite la procedencia directa de las acciones civiles, sino que el RLFDA tiene normas en el mismo sentido, cuya redacción es, incluso, más clara. Es así que tenemos el artículo 137 del RLFDA, el cual señala contundentemente lo siguiente: “*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* (énfasis añadido)”.

Así las cosas, si se viola un derecho de autor, el afectado está facultado para ejercer acciones civiles inmediatamente. Nótese que la facultad de ejercer estas acciones judiciales nace por *cualquier* violación a los derechos de autor, y no por el hecho de haber agotado un procedimiento admi-

nistrativo previo. En pocas palabras: si hay violación a derechos de autor se tiene la facultad de hacer valer las acciones civiles correspondientes (o mejor dicho: si el afectado cree que se le han violado sus derechos).

En la misma tesitura, y para dejar todavía más claro que para ejercer acciones civiles no es necesario ejercer previamente acciones administrativas y obtener una declaración de infracción administrativa, el artículo 138 del propio RLFDA señala: “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 querella en materia penal (énfasis añadido)”.

Este artículo contempla el *principio de independencia de las acciones*, ya que, como se puede apreciar, toda acción contemplada en la LFDA es independiente y autónoma de cualquier otra acción prevista en esa misma ley o, incluso, en otros ordenamientos legales, y su ejercicio y tramitación también es independiente, por lo que ninguna acción está supeditada o subordinada a la otra; antes al contrario, cada tipo de acción es autónoma y procedente en sí misma.

Inclusive, el hecho de que el artículo en comento deje a salvo el derecho de iniciar cualquier procedimiento conforme a la LFDA o conforme a cualquier otra ley aplicable, una vez que ya se ejercitó alguna de las acciones contempladas en la propia legislación autoral, implica, por ejemplo, que si un titular de derechos ejerce una acción administrativa e inicia un procedimiento de infracción, podrá posteriormente ejercer una acción civil, incluso sin que haya concluido el procedimiento administrativo y sin que exista declaración de infracción administrativa, pues tiene a salvo sus derechos de intentar cualquier otro tipo de acción, según nos refiere el artículo 138 del RLFDA.

Si bien todavía no hay tesis aisladas, ni mucho menos jurisprudencia sobre el particular, ya se han generado algunos pronunciamientos judiciales sobre el tema en cuestión. Así por ejemplo, la Segunda Sala de la SCJN en el “Caso Cinemex”, afirmó que el no pago del derecho de simple remuneración contenido en el artículo 26 bis de la LFDA puede reclamarse ante tribunales civiles, señalando que: “La falta de pago de las regalías da lugar a las acciones civiles correspondientes”.²⁹

²⁹ “Cinemex Toluca II, S.A. de C.V. y otras”, amparo en revisión 105/2005, Segunda Sala de la SCJN, Resolución del 10 de junio de 2005, p. 116.

IV. REFLEXIONES SOBRE UNA EVENTUAL APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 13/2004 A LAS ACCIONES CIVILES SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Dentro del foro y de la academia ha comenzado a circular la idea de que el criterio de la Primera Sala SCJN sobre acciones civiles relativas al derecho industrial pudiera ser aplicable a los derechos de autor. Es así que hay quienes sostienen que la Jurisprudencia 13/2004 es aplicable por analogía a las acciones civiles sobre derechos de autor.³⁰ Sin embargo, no compartimos dicha opinión por las razones que a continuación se explican.

En primer lugar, es importante partir del hecho de que la Jurisprudencia 13/2004 es un criterio judicial que interpreta única y exclusivamente la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que su aplicación a otro cuerpo normativo, como lo es la LFDA, debe estar plenamente justificada.

Para poder aplicar analógicamente a la LFDA criterios interpretativos derivados de la Ley de la Propiedad Industrial, es necesario desarrollar un argumento analógico. Como se sabe, la analogía es un tipo concreto de argumento jurídico; empero, si no se explica en qué consiste la analogía, el argumento será poco plausible e injustificado, como se sigue de lo apuntado por Riccardo Guastini al explicar la analogía: “Evidentemente, este modo de argumentar es poco persuasivo si no se justifican las premisas; o sea, la existencia de una laguna (y la imposibilidad de resolverla de otro modo) y la semejanza entre dos supuestos de hecho”.³¹

En el caso que nos ocupa, no resulta aplicable la analogía, pues en primer lugar, el argumento analógico es una forma de colmar lagunas de la ley y, en segundo lugar, debe existir semejanza e identidad de razón entre los dos supuestos a los que se les quiere imponer la misma consecuencia jurídica. Y en materia de acciones civiles relativas a derechos de autor, ni existen lagunas en la normatividad aplicable (LFDA y RLFDA), ni hay semejanza e identidad de razón entre las normas que regulan los derechos industriales y las que regulan los derechos de autor.

³⁰ 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, CAM-INDA-OMPI-UNAM, México 2004, <http://www.camex.com.mx/cursos.htm>, p. 5.

³¹ Guastini, Riccardo, “Analogía”, trad. de Marina Gascón, Guastini, Riccardo, *Estudios sobre la interpretación jurídica*, 5a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2003, p. 94.

a) Siguiendo en lo esencial a Ezquiaga Ganuzas, podemos decir que la estructura del argumento analógico es la siguiente:³²

En primer lugar tenemos la existencia de dos supuestos jurídicos. En el presente caso, el primer supuesto (S1) es el ejercicio de acciones civiles en materia de derecho industrial, y el segundo supuesto (S2) sería el ejercicio de acciones civiles en materia de derechos de autor.

b) Posteriormente tenemos una norma (N) que le otorga una consecuencia jurídica (C) al primer supuesto (S1). En el presente caso la norma sería la Ley de la Propiedad Industrial, y la consecuencia jurídica sería la improcedencia de la acción civil en tanto no se agotara un procedimiento administrativo previo (de acuerdo con lo señalado por la Primera Sala SCJN).

c) Luego se necesita que el supuesto segundo (S2) careciera de norma alguna que lo regulara, y por ende que, ante esta laguna, se desconociera en principio cuál es la consecuencia jurídica de ese supuesto.

d) En fin, si los S1 y S2 son semejantes y, además, cuentan con identidad de razón, procede aplicar a S2 la N y C que regulan S1.

Empero, en el presente caso no se satisfacen los requisitos señalados en los incisos c y d, de manera que no procede la analogía.

Esto es así porque en primer lugar, al no existir lagunas para S2 (el ejercicio de acciones civiles en materia de derechos de autor) no hay necesidad de colmar silencio legislativo alguno y, por tanto, no se cumple el requisito descrito en el inciso c.

En efecto, el ejercicio de acciones civiles en materia de derechos de autor sí cuenta con una N propia que lo regula (artículos 213, 217 y 219 de la LFDA, y artículos 137 y 138 del RLFDA), y por lo mismo, también tiene una C propia (las acciones civiles pueden ejercerse directamente sin necesidad de agotar procedimientos administrativos previos). De esta forma, resultan inaplicables la N y C de S1 al ejercicio de acciones civiles sobre derechos de autor, pues S2 tiene sus propias N y C. En pocas palabras: no hay laguna alguna, y al no haber laguna, el argumento analógico es improcedente, pues la analogía es una técnica para colmar lagunas.

En segundo lugar, no se cumple con el requisito del inciso d porque tampoco hay semejanza, ni mucho menos identidad de razón entre S1 y

³² Cf.: Ezquiaga, Francisco Javier, “Argumentos interpretativos y el postulado del legislador racional”, en Vázquez, Rodolfo (comp.), *Interpretación jurídica y decisión judicial*, 3a. reimp., México, Fontamara, 2003, pp. 163 y ss.

S2, ya que, si bien ambos supuestos se refieren al ejercicio de acciones civiles, en un caso la materia son derechos industriales, y en el otro la materia son derechos de autor, que son derechos muy diferentes en cuanto su naturaleza, estructura y propósitos.

En este sentido podemos mencionar la siguiente tesis de la SCJN:

ANALOGÍA. APLICACIÓN DE LA LEY POR. Lógica y jurídicamente la base de sustentación de este principio no puede ser otra que la semejanza que debe existir entre *el caso previsto y el no previsto*, y nunca la diferencia radical entre ambos, ya que *las lagunas de la ley deben ser colmadas* con el fundamento preciso de que donde hay la misma razón legal debe existir igual disposición de derecho (énfasis añadido).³³

También resulta destacable el siguiente criterio:

LEY. SU APLICACIÓN POR ANALOGÍA. Cuando un caso determinado *no esté previsto expresamente en la ley*, para dilucidarlo el juzgador debe atender los métodos de aplicación, entre ellos el de la analogía, que *opera cuando hay una relación entre un caso previsto expresamente en una norma jurídica y otro que no se encuentra comprendido en ella*, pero que por la similitud con aquél, permite igual tratamiento jurídico en beneficio de la administración de justicia.³⁴

De todo lo expuesto se desprende que la Jurisprudencia 13/2004 no es aplicable por analogía en materia de derechos de autor, pues no hay laguna normativa que colmar, dado que la LFDA y el RLFDA expresamente señalan la procedencia directa de acciones civiles; además de que tampoco existe semejanza o identidad de razón que pudiera justificar el argumento analógico.

V. CONCLUSIÓN

Las acciones civiles que se deriven de la LFDA son independientes de las acciones administrativas y penales en materia de derechos de autor

³³ Tercera Sala, amparo directo 834/58, *Semanario Judicial de la Federación*, Sexta Época, t. XV, cuarta parte, p. 37.

³⁴ Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, improcedencia 69/91 y amparo directo 143/91, *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, t. IX, enero de 1992, p. 194.

y, por lo tanto, las acciones civiles se pueden ejercitar directamente ante tribunales estatales o arbitrales, sin necesidad de haber obtenido previamente una declaración de infracción administrativa ante el INDA o ante el IMPI. Asimismo, la Jurisprudencia 13/2004 no es aplicable por analogía en materia de derechos de autor por no existir la necesidad de colmar laguna alguna de la normatividad autoral.