



Roj: **SJM B 1/2024 - ECLI:ES:JMB:2024:1**

Id Cendoj: **08019470092024100001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **9**

Fecha: **11/01/2024**

Nº de Recurso: **776/2022**

Nº de Resolución: **11/2024**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **MONTSERRAT MORERA RANSANZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549749

FAX: 935549759

E-MAIL: mercantil9.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120228010968

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 776/2022 -D1

Materia: Demandas materia de propiedad intelectual

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 5080000004077622

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES 55 0049 3569 9200 0500 1274. Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Concepto: 5080000004077622

Parte demandante/ejecutante: VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS

Procurador/a: Jordi Fontquerni Bas Abogado/a: JOSÉ LUIS AMÉRIGO SÁNCHEZ

Parte demandada/ejecutada: PUNTO FA, S.L. Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro Abogado/a: Francisco Malaga Dieguez

SENTENCIA Nº 11/2024

Magistrada-juez: Montserrat Morera Ransanz

Lugar: Barcelona

Fecha: 11 de enero de 2024

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 29 de julio de 2022 la actora interpuso demanda de juicio ordinario contra la demandada en ejercicio de una acción declarativa de infracción de derechos de propiedad intelectual y de las acciones de cesación, de remoción y de indemnización previstas en los arts. 138 a 140 LPI, en virtud de las cuales solicita que se declare que la demandada está infringiendo los derechos patrimoniales y morales que D. Gabino , D. Genaro y D. Gregorio ostentan sobre cinco obras que la demandada ha utilizado sin su consentimiento ni autorización, y se la condene a cesar en dicho uso, con la correspondiente indemnización de los daños morales

y patrimoniales causados (875.000 euros por daños patrimoniales, 500.000 euros por daños morales y 380'21 euros por gastos de investigación) y a la publicidad de la sentencia.

SEGUNDO.- Mediante Primer Orosí Digo de la demanda, la actora solicitó la adopción de la medida cautelar *inaudita parte* de cese en el uso de las citadas obras, con la retirada de todos los elementos en los que se reproduzcan dichas obras, con prohibición de seguir realizando actos infractores. Mediante auto de 8 de agosto se denegó la adopción de las medidas cautelares sin audiencia de la demandada, citando a las partes para la vista, que se celebró el día 11 de octubre de 2022. Por auto de 21 de octubre (rectificado por auto de 28 de octubre) se estimaron parcialmente las medidas cautelares solicitadas, acordándose el depósito ante este Juzgado de los NFT's objeto de este pleito. Mediante escrito de 27 de enero de 2022 la demandada solicitó el alzamiento de la medida cautelar adoptada. Tras el oportuno traslado y la celebración de la vista, se dictó auto el día 6 de junio de 2023 acordando el alzamiento de la medida cautelar.

TERCERO.- Convocadas las partes para la audiencia previa, se celebró compareciendo ambas en debida forma. Exhortadas para alcanzar un acuerdo, sin conseguirlo, y fijados los hechos controvertidos, se procedió a la proposición y admisión de la prueba. El acto de juicio para la práctica de la prueba admitida se celebró el día 11 de diciembre de 2023, compareciendo ambas partes en debida forma. Tras la práctica de la prueba y formuladas oralmente las conclusiones, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

CUARTO.- Las vistas orales quedaron registradas en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y la imagen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos relevantes para este pleito

- La entidad Punta Na, S.A. es propietaria de las siguientes obras de arte:

- " *Oiseau volant vers le soleil*" de D. Gregorio .
- " *Tête et Oiseau*" de D. Gregorio
- " *Ulls i Creu*" de D. Gabino
- " *Esgrafiats*" de D. Gabino
- " *Dilatation*" de D. Genaro

-Para la inauguración de una tienda de Mango en la Quinta Avenida de Nueva York, Punta Na, S.A. cedió temporalmente a Punto Fa, S.A. (aquí demandada) dichas obras para que fueran expuestas durante la inauguración, en la que se expondrían dichas obras junto con unas nuevas obras digitales que la demandada había encargado realizar a determinados criptoartistas para que, partiendo de esas obras originales, crearan nuevas obras que fusionaran el arte, la moda y la cultura mediterránea. Para hacerlo, la demandada no solicitó autorización a los autores de esas tres obras plásticas, ni a sus derechohabientes, ni a VEGAP.

Un ejemplo de estos archivos digitales, que nunca llegaron a convertirse en activos *blockchain* y nunca se comercializaron, pues no se podrían adquirir, ni descargar ni reproducir, sino que solamente estaban a disposición del público mediante su visualización, son los siguientes:

-Durante la inauguración de la tienda se expusieron las obras originales junto con las obras digitales y se realizó de manera simultánea en las tres dimensiones: física (en la tienda física de la Quinta Avenida), digital (en la plataforma *Opensea*) y virtual (en el metaverso *Decentraland*). Se sincronizaron los tres eventos. La inauguración "real" o física fue el 11 de mayo de 2022 y duró 11 días. Lo mismo duró en el metaverso *Decentraland*. La visualización de las obras en la plataforma *Opensea* duró 37 días (del 4 de mayo al 10 de junio de 2022, cuando fueron retirados por dicha plataforma). Así quedaban expuestas las obras:

SEGUNDO.- Pretensiones de las partes.

La actora alega que la demandada ha utilizado sin la debida autorización, a través de *tokens no fungibles* (en adelante, NFT's) y de publicaciones en distintas plataformas digitales y redes sociales (Linkedin, Instagram y TikTok), así como en el metaverso *Decentraland*, en el *marketplace Opensea* y en la tienda física que inauguró en Nueva York, las siguientes obras: " *Oiseau volant vers le soleil*" y " *Tête et Oiseau*" de D. Gregorio , " *Ulls i Creu*" y " *Esgrafiats*" de D. Gabino y " *Dilatation*" de D. Genaro . Alega que con ello se han infringido los derechos morales (de integridad y divulgación) y los derechos patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública) que los arts. 14 y 17 LPI reconocen a los autores sobre sus obras.



Al respecto, alega la demandada que la actora carece de legitimación activa para ejercitar la acción de cesación y niega haber infringido los derechos de propiedad intelectual de aquellos autores por los siguientes motivos: a) el "Grupo Mango" es titular de los soportes físicos de las obras y, por lo tanto, tiene derecho a su exposición pública; b) la creación de obras digitales a partir de otras originales y su posterior difusión no infringe los derechos patrimoniales ni morales de sus autores, pues se trata de un "uso inocuo" de las obras, que no requiere autorización y que no causó perjuicio a sus autores; c) todas las publicaciones realizadas por el Grupo Mango en relación con las obras informaban de que se trata de reinterpretaciones de las obras originales de aquellos autores; d) los NFT's objeto de este pleito son archivos digitales que nunca han llegado a convertirse en activos *blockchain*, por lo que solamente se pueden visualizar a través de la plataforma, pero no se pueden descargar, adquirir ni reproducir; e) al no haberse acuñado los NFT's como activos *blockchain*, no fueron transferidos a ninguna *wallet* del Grupo Mango y, por lo tanto, la demandada no puede acceder a ellos mientras estén en la plataforma Opensea, y f) no existe daño indemnizable y, de existir, su cuantificación sería inferior a la solicitada por la actora.

La principal controversia se centra en determinar hasta dónde alcanzan los derechos del Grupo Mango en cuanto titular de los cuadros originales. Esto es, si convertir una obra de arte en un NFT supone una modificación de la obra que pueda afectar a los derechos de su autor o si, por el contrario, la titularidad sobre una obra física ampara para transformarla en NFT y, por lo tanto, en este caso, si el Grupo Mango al comprar los cuadros originales adquirió un derecho absoluto de disfrute y explotación en cualquier modo y en cualquier escenario, y si el uso que hizo de las obras puede considerarse un uso inocuo que no requiera autorización de los autores.

Con carácter previo a analizar la cuestión controvertida, conviene dejar sentado que en el momento de interposición de la demanda las obras ya no estaban expuestas al público, ni se podían comercializar (nunca habían podido comercializarse), pues la demandada había retirado las obras de toda exposición pública, cesando en el uso de las mismas, tanto de manera física, como virtual como digital. Es por este motivo que las medidas cautelares se acordaron sólo parcialmente, pues en cuanto a estos usos, la medida cautelar había perdido su objeto. Sólo se acordó la medida cautelar de depósito ante este Juzgado de los NFT's que la demandada había subido a la plataforma *Opensea* y que seguían estando en dicha plataforma, pese a que ya no se podrían visualizar. No obstante, tras la adopción de esta medida cautelar, la propia actora reconoció que no era necesaria, pues mientras *Opensea* mantuviera retirados los NFT's, se evitaría cualquier riesgo de sustracción o transferencia a terceros, sin necesidad de que fueran depositados ante este Juzgado. Por este motivo se acordó el alzamiento de la medida cautelar acordada, y no sólo porque dejaba de concurrir (en realidad, nunca había concurrido) el peligro en la demora procesal que justificó la adopción parcial de la medida, sino porque precisamente si la medida cautelar se ejecutaba en los términos en que se solicitó y se adoptó (transfiriendo los NFT's a una *cold wallet*) ello sí que provocaría un elevado peligro, pues los NFT's objeto de este pleito son *lazy minted* (no han sido registrados en *blockchain*) y por lo tanto, mientras sigan retirados por *Opensea* no pueden transferirse ni venderse en ningún lugar (ni por la demandada ni por terceros), mientras que si estos *lazy minted* NFT's se transfieren a una *cold wallet* (como así se solicitó y se acordó por este Juzgado), *Opensea* tendría que deshacer la retirada de los *lazy minted* NFT's (volver a incluirlos), volviendo a ser controlados por Mango (la demandada, no por *Opensea*, que perdería el control sobre ellos) y además los *lazy minted* NFT's se convertirían en NFT's visibles en *blockchain*, lo cual haría aparecer un riesgo que hasta ahora no existía, pues al pasar a estar registrados en una *blockchain*, su propietario (Punta NA, S.A.) podría realizar transacciones con ellos en otras plataformas o con *blockchain*, mientras que ni ahora (ni antes de la adopción de la medida cautelar), siendo *lazy minted* NFT retirados de la visualización por *Opensea*, ni el propietario ni terceros pueden acceder a los NFT's ni transferirlos a otro lugar, al no estar registrados en una *blockchain*.

He considerado necesario exponer estos antecedentes, que fundamentaron los autos dictados en la pieza separada de la medida cautelar coetánea (89/2022), porque constituyen premisas a tener en cuenta en la resolución de la controversia.

TERCERO.- Legitimación activa para ejercitar la acción de cesación.

La actora fundamenta su legitimación para el ejercicio de las acciones objeto de este procedimiento, por un lado, en el art. 150 LPI, por su condición de entidad de gestión de derechos de autor que ostenta la correspondiente autorización administrativa y, por otro lado, en los "contratos de cesión" de 23 de junio de 2022 que acompaña como documentos 5 a 7 de la demanda. En cuanto al art. 150 LPI, la demandada no opone formalmente la excepción de falta de legitimación activa porque es conocedora de la corriente doctrinal y jurisprudencial que otorga una suerte de legitimación universal a las entidades de gestión de los derechos de autor (como VEGAP) para representar en juicio a todos los titulares pertenecientes a la clase de derechos cuya administración asumió la entidad en sus Estatutos, con independencia de que le haya sido confiada individualmente por cada autor la gestión de tales derechos. En cuanto a los "contratos de cesión", la

demandada alega que VEGAP no ha acreditado suficientemente que ostente la representación de los titulares de las obras para ejercitar todas las acciones que ejercita (especialmente en el caso del autor D. Gregorio) y, muy concretamente, defiende la falta de legitimación activa para el ejercicio de la acción de cesación.

Empezando por el art. 150 LPI, es cierto, como admite la demandada, que en base a este precepto se ha reconocido a las entidades de gestión colectiva de derechos de autor una legitimación legal o presunta para el ejercicio de cualquier derecho "de la clase" de los confiados a su gestión, que constituyan el objeto de actuación de la entidad de gestión de acuerdo con sus Estatutos, aunque no se aporten o acrediten los acuerdos individuales en virtud de los cuales los autores u otros titulares de derechos les encomiendan su gestión, bastando a tal efecto con la aportación de la autorización administrativa que les habilite para gestionar esa modalidad de derechos de autor y los Estatutos. Se trata de una legitimación propia, no por sustitución, reconocida a partir de dos sentencias del TS de 29 de octubre de 1999, cuya doctrina ha sido ratificada por otras posteriores, como las de 18 de octubre y 18 de diciembre de 2001, de 24 de septiembre y 15 de octubre de 2002, de 31 de enero y 13 de marzo de 2003, de 24 de noviembre y 12 de diciembre de 2006, de 16 de abril y 20 de septiembre de 2007 o de 15 de enero de 2008. Ahora bien, esta legitimación universal se reconoce cuando se trata de una reclamación fundada en la infracción de derechos de gestión colectiva o que exigen una autorización global, no cuando se trata de concretos derechos individuales, como el caso que aquí nos ocupa, en que se requerirá la existencia de concretos contratos de cesión de derechos para poder ejercitar acciones en su defensa. En efecto, VEGAP no está pretendiendo la declaración de infracción de una clase de derechos de un número indeterminado de autores, sino que lo hace en relación a cinco obras concretas de tres autores concretos, por lo que no puede esgrimir la referida legitimación universal para fundamentar su legitimación activa. Necesitará acreditar que ostenta la representación de los concretos derechos individuales que esos tres autores encomendaron a su gestión, y cuya infracción pretende que se declare.

Un supuesto similar resolvió la AP Madrid, Sección 28ª, en su sentencia de 29 de mayo de 2015, en que examinó precisamente también la legitimación activa de la entidad VEGAP, resolviendo: *"En definitiva, la legitimación extraordinaria,*

propia y de carácter legal del artículo 150 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , invocada en la demanda, atribuye legitimación a las entidades de gestión respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para aquellos que requieren una autorización global (exigiéndose también la gestión colectiva para la comunicación pública de obras fijadas en fonogramas y videogramas, conforme a los artículos 108.4 y 116.3 del texto refundido), pero no para el ejercicio de concretos derechos individuales, que sólo podrán actuarse a través de las entidades de gestión, acreditando debidamente la representación que dicen ostentar que ya no encuentra fundamento en la ley, recobrando plena aplicación el artículo 264.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "

Partiendo, pues, de que VEGAP solamente estará legitimada activamente para ejercitar las acciones que aquí está ejercitando si acredita contar con las autorizaciones individuales de los autores cuyas obras defiende, o de sus derechohabientes, examinaré los denominados "contratos de cesión" que se acompañan como documentos 5 a 7 de la demanda. Éstos son los únicos documentos que pueden servir a estos efectos, pues tal como se resolvió en la audiencia previa al inadmitir la Más Documental II y III que pretendía aportar la actora, es en la demanda y no posteriormente cuando la actora debe aportar los documentos que acreditan la representación que se atribuye (art. 264.2º LEC), precluyendo la posibilidad de hacerlo en un momento posterior.

Pues bien, del examen de los documentos 5 a 7 de la demanda se desprende que no son "contratos de cesión" (de ahí que me haya estado refiriendo a ellos con un entrecomillado) sino que son simples contratos de mandato elaborados para este procedimiento, justo un mes antes de interponer la demanda, el 23 de junio de 2022, en que aquellos tres autores (o sus derechohabientes, pues dos de ellos ya han fallecido) autorizan a VEGAP para ejercitar en su nombre solamente la acción de reclamación de daños y perjuicios que pueda corresponderles a consecuencia de la utilización de las obras por parte de la aquí actora al inaugurar su tienda en Nueva York. No le autorizan a nada más, sino sólo para cuantificar y reclamar la cantidad que Punto Fa debía liquidar por el uso de aquellas cinco obras. Los verdaderos contratos de cesión no han sido aportados al procedimiento y de ellos solamente se conoce su fecha (y sólo en el caso de D. Gregorio y de D. Gabino). En efecto, los contratos de gestión colectiva entre aquellos tres autores y VEGAP, que nos permitirían conocer respecto a qué concretos derechos ha sido encomendada la gestión colectiva a VEGAP, no han sido aportados, sino que solamente se alude a ellos en los contratos de mandato, indicando la fecha de los contratos de cesión (1 de enero de 2012 en el caso de D. Gregorio , 23 de julio de 2014 en el caso de D. Gabino y fecha desconocida en el caso de D. Genaro), pero no se acompañan tales contratos de cesión a los contratos de mandato, por lo que no podemos conocer si el encargo de gestión colectiva que esos autores concedieron a VEGAP alcanza sólo a los derechos patrimoniales de autor o si también a los morales y qué concretos derechos comprende. Esto es, no podemos saber si los titulares de los derechos por cuya cuenta actúa VEGAP y en cuyo favor



solicita una indemnización le han confiado la gestión de los derechos cuya infracción pretende que se declare. Además, en el caso de D. Gregorio nunca alcanzará a los derechos morales de autor ni al derecho patrimonial a la transformación de la obra (sino sólo a su reproducción y comunicación pública), pues cuando dicho autor falleció todavía no era aplicable la actual LPI, ni la LPI de 1987, sino la LPI de 1879, que no reconocía derechos morales de autor ni el derecho patrimonial a la transformación de la obra.

Sea como sea, el mandato (documentos 5 a 7 de la demanda) se concreta solamente a la reclamación de daños y perjuicios derivada de la infracción de los derechos de autor, si se declara que existe infracción. Nada más. La representación no alcanza al ejercicio de otro tipo de acciones, como la de cesación. En consecuencia, de conformidad con el art. 150.2 LPI, que permite al demandado oponer la falta de representación de la actora, procede estimar la excepción de falta de legitimación activa de VEGAP para el ejercicio de la acción de cesación, pues su legitimación se ciñe a la acción declarativa de infracción y de condena al correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios (si existiere infracción). Debe tenerse en cuenta, además, que la acción de cesación no tiene ningún objeto, pues la demandada ya puso fin a cualquiera de los usos de las obras que son objeto de este pleito. Esto es, la acción de cesación se ejercitó sin sentido alguno, pues cuando se interpuso la demanda (con petición de medidas cautelares) la demandada ya había retirado las obras de toda exposición pública, cesando en el uso de las mismas, tanto de manera física, como virtual y digital, y así quedó establecido en el auto de medidas cautelares de 21 de octubre de 2022.

CUARTO.- Cuestión controvertida.

La cuestión a dirimir es si el uso de las obras por la demandada ha sido un uso legítimo, que no requiere autorización, o si por el contrario, la demandada infringió los derechos de propiedad intelectual de los autores de los cuadros originales por el hecho de transformarla y exponerla públicamente (en el mundo físico, virtual y digital) sin autorización de dichos autores.

Consta acreditado que el Grupo Mango (al que pertenece la sociedad demandada) es titular del soporte físico de las obras, pues la sociedad del mismo grupo Punta Na, S.A. las adquirió entre los años 1998 y 2008, y dicha sociedad cedió temporalmente a la aquí demandada el derecho de exposición pública de las obras (como consta en el contrato de cesión que se aporta como documento 8 de la contestación), que el art. 56.2 LPI reconoce al propietario del soporte de una obra plástica. Por lo tanto, la controversia se centra en determinar si el derecho de exposición pública que tiene el propietario de una obra de arte plástica puede amparar los usos infractores que se imputan a la demandada al haber creado una nueva obra de arte digital que incorpora y transforma la obra preexistente en un NFT (en este caso, NFT *lazy minted*), que excluya la necesidad de autorización del titular de la obra preexistente, como defiende la demandada, o si ésta ha infringido los derechos morales y patrimoniales de los autores de las obras que se han utilizado para cocrear nuevas obras de arte digitales (archivos digitales) al haberse realizado sin su consentimiento, tal como defiende la actora.

Los derechos de propiedad intelectual que se alegan infringidos son los derechos morales (de integridad y divulgación) y los derechos patrimoniales (de reproducción, transformación y comunicación pública) que los arts. 14 y 17 LPI reconocen a los autores sobre sus obras. Los examinaré por separado, pero no entraré a examinar el derecho moral a la integridad de la obra ni el derecho patrimonial a la reproducción de la obra pues, como advierte la demandada, el derecho a la transformación de la obra es mutuamente excluyente tanto respecto al derecho a la reproducción como respecto al derecho a la integridad de la obra. En efecto, si existe reproducción, no puede existir transformación, y viceversa. Y si existe transformación tampoco puede existir ataque a la integridad de la obra. En el presente caso, se imputa a la demandada haber creado una obra nueva, derivada de las obras preexistentes. Por lo tanto, no estamos ante una reproducción de las obras (que implicaría replicarlas sin introducir elementos nuevos), sino ante una transformación de las obras preexistentes, en cuanto aquellas cinco obras han sido alteradas por criptoartistas contratados por la demandada para crear unas obras de arte nuevas, distintas a las preexistentes, dotándolas de originalidad, distinta a la de aquellas. Ésta es la definición de transformación que contiene el art. 21 LPI, según el cual "La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente". Por lo tanto, se trata de un supuesto de transformación de las obras originales, que excluye la reproducción, de modo que ningún pronunciamiento haré sobre este derecho patrimonial, que no se ha podido lesionar porque no ha existido reproducción de las obras. Y precisamente porque la actuación de la demandada dio lugar a unas obras de arte nuevas, distintas a las cinco obras originales objeto de este pleito, tampoco procede hacer pronunciamiento alguno respecto al derecho moral a la integridad de la obra que la actora alega que también se ha infringido, pues el derecho moral a la integridad de la obra es excluyente del derecho patrimonial a la transformación de la obra, ya que el primero actúa sobre la obra que ha sido deformada o alterada afectando a su integridad, pero sin que resulte de ello una obra nueva y diferente, y el segundo actúa sobre la obra nueva creada partiendo de otra original pero derivando en una creación distinta, con originalidad propia, que es lo que ha sucedido en el presente caso.

En definitiva, se trata de resolver el conflicto existente entre, por un lado, el derecho de divulgación, comunicación pública y transformación de la obra que tiene el titular de los derechos de propiedad intelectual (en este caso, los autores D. Gregorio, D. Genaro y D. Gabino, o sus derechohabientes) y, por otro lado, el derecho de exhibición pública que tiene el propietario del soporte físico de la obra de arte preexistente. En el caso de las obras plásticas (que son las que aquí nos ocupan) este conflicto es particularmente difícil de resolver por cuanto se confunde el *corpus mysticum* (la creación intelectual) con el *corpus mechanicum* (el soporte físico), especialmente cuando ambos tienen propietarios distintos, como en este caso, y debe resolverse analizando los usos que la demandada ha hecho tanto en el mundo físico como en el mundo digital y virtual (en el metaverso). Esto último no debe añadir dificultad a la resolución del conflicto entre los derechos del propietario intelectual y del propietario del soporte físico, pues aunque el metaverso no se halla dentro del listado de obras protegidas establecido en nuestra LPI, acudiremos al régimen general de protección. En efecto, el metaverso se define como un universo virtual que incluye diversos mundos virtuales (p.ej. *Decentraland* o *The Sandbox* o *Axie Infinity*) que son una simulación digital del mundo real, en que las personas pueden interactuar en tiempo real a través de avatares digitales y en los que coexisten objetos, obras y creaciones que pueden estar protegidos por derechos de autor, entre otros derechos. Por lo tanto, el metaverso puede albergar todas las obras del art. 10 LPI, pues podemos encontrar obras literarias, composiciones musicales, coreografías, esculturas, obras arquitectónicas, obras fotográficas o incluso obras audiovisuales, de modo que para la protección de cada elemento (sus avatares, mapeados, activos digitales, construcciones,...) deberá acudirse a la protección específica que a cada elemento otorga la LPI, con independencia de que el propio metaverso pueda estar protegido, por ejemplo como programa de ordenador.

En este caso, pues, las obras creadas por la demandada (mejor dicho, por criptoartistas contratados por la demandada) son archivos digitales que merecen la misma protección cualquiera que sea la dimensión en que se hallen (la física, la digital o la virtual). En otras palabras, aunque la existencia de metaversos da lugar a nuevas modalidades de explotación de derechos de propiedad intelectual, no previstas expresamente en nuestra LPI, la infracción de derechos de autor en el metaverso (ya sea en el interior o en el exterior; esto es, ya sean obras creadas dentro del metaverso por un usuario a través de su avatar o ya sean obras creadas en el mundo "real" y después insertadas en el metaverso, como ha sucedido en el presente caso) se regirá por nuestro régimen jurídico actual, aplicándose de la misma manera a estos derechos generados en entornos virtuales, sin ninguna especialidad (por el momento), tal y como hasta ahora se ha venido haciendo ante las infracciones cometidas en entornos digitales clásicos, como Internet o los videojuegos. Por lo tanto, un titular ostenta los mismos derechos y las mismas herramientas procesales para defender sus derechos ante una infracción en el metaverso causada por obras y creaciones (la mayoría generadas sobre la base de un NFT, ya sea en un metaverso basado en una red *blockchain* o ya sea en un metaverso basado en la realidad virtual o realidad aumentada), pues nuestra LPI no establece un catálogo cerrado de actos infractores, de modo que bastará con que exista un acto de explotación de la obra protegida por parte de un tercero sin contar con la autorización del titular de la obra y que no esté sujeta a ninguno de los límites que establece la LPI para que opere el art. 17 LPI, que reconoce al titular de una obra el derecho exclusivo y excluyente sobre su creación, que le faculta para prohibir el uso y explotación sin su consentimiento, estableciéndose un listado abierto de actos de explotación sobre los cuales el titular ostenta derechos exclusivos, incluyendo la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra.

En el presente caso, como he expuesto más arriba, los usos que examinaré son la divulgación, la comunicación pública y la transformación de las cinco obras plásticas objeto de este pleito (aunque en el caso de las obras de D. Gregorio solamente podrá examinarse su comunicación pública) por parte de la demandada al haber utilizado dichas obras para la cocreación por parte de otros autores (criptoartistas contratados por la demandada) de nuevas obras de arte digitales (archivos digitales), que fueron expuestas al público durante un periodo acotado de tiempo y en paralelo en el mundo físico, digital y virtual.

QUINTO.- Empezando por el **derecho moral a la divulgación de la obra** (que no afectaría a las obras de D. Gregorio, como ha quedado expuesto), el art.

14.1 LPI atribuye al autor el derecho a decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Ahora bien, el art. 4 LPI define la divulgación como " *toda expresión de la misma (la obra) que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma*". Los términos del precepto son claros y, por lo tanto, debe estarse a la interpretación literal del precepto, que es la primera regla hermenéutica a la que debe acudirse cuando las palabras de la norma no susciten dudas en cuanto a su significado, como sucede con la lectura de este art. 4 LPI. Tras la primera exhibición al público, el derecho moral a la divulgación se agota. Por lo tanto, en el presente caso, en que las cinco obras objeto de este pleito ya fueron exhibidas al público por sus autores entre los años 1970 y 1991 (como indica la propia actora en la demanda), incluso antes de ser adquiridas por Punta Na, S.A., el derecho moral que ostentaban los autores a la divulgación de sus obras ya se agotó, pues se restringe a la primera divulgación, en cualquier forma. En consecuencia, tras esa primera

divulgación, los autores no podían impedir una divulgación (exhibición al público) posterior y, por lo tanto, no podían impedir ni debían autorizar la divulgación de las obras que la demandada realizó. Pero es más, aun en el caso de que la obra no hubiera sido divulgada por los autores, tampoco sería necesaria en este caso su autorización, pues tratándose de obras plásticas cuyos originales habían sido transmitidos a un tercero (Punta Na, S.A.), dicho adquirente tiene derecho a la exposición pública de la obra " *aunque no haya sido divulgada*", de conformidad con el art. 56.2 LPI. Este derecho a la exposición pública que el art. 56.2 LPI concede al propietario del soporte físico de las obras ampara cualquier divulgación de la misma, por primera o por sucesivas veces. Consiguientemente, por todo lo expuesto, la divulgación o exhibición pública de las obras que ha realizado la demandada **en ningún caso vulneró el derecho moral** de los autores a la divulgación de sus obras.

SEXTO.- En cuanto al **derecho patrimonial a la comunicación pública**, es claro que la demandada realizó una comunicación pública de las obras, tanto de las originales como de las creadas a partir de ellas, pues fueron expuestas a un número indeterminado de personas tanto en el mundo físico, como digital como virtual. Por lo tanto, tiene pleno encaje en el art. 20 LPI que, tras definir en su apartado 1º la comunicación pública como aquel acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares, concreta en su apartado 2º los actos que especialmente tienen la consideración de comunicación pública, siendo uno de ellos (letra h de dicho apartado 2º) " *la exposición pública de obras de arte o sus reproducciones*". En consecuencia, la demanda tendría que haber solicitado autorización a los autores de las obras originales para proceder a su comunicación pública.

Ahora bien, cuando el soporte material de una obra plástica o fotográfica se transmite a un tercero, como ha sucedido en este caso, en que las 5 obras plásticas fueron adquiridas por Punta Na, S.A. (empresa del mismo grupo de la demandada), el derecho a la comunicación pública del titular de los derechos de propiedad intelectual queda limitado por el derecho a la exposición pública de la obra que el antes referido art. 56.2 LPI confiere al propietario del soporte. Dicho precepto confiere al propietario del soporte de la obra de arte plástica o fotográfica el derecho de exposición pública de la obra, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación o cuando la exposición perjudique el honor o la reputación profesional del autor. Nada de ello ha sucedido en este caso, pues no consta que este derecho de exposición pública se excluyera en el contrato de compraventa de las obras (no consta ni siquiera la alegación de la actora en este sentido), ni ha supuesto en este caso la exposición de las cinco obras plásticas ningún perjuicio al honor ni a la reputación de sus tres autores, sino **todo lo contrario**, pues la exposición pública de las obras en los tres entornos (visual, digital y virtual) se realizó con reconocimiento de la autoría de las obras originales y con absoluto respeto a la reputación de sus autores y al espíritu y valor de aquellas obras, cuya integridad de ha respetado completamente, pues las obras que se realizaron por encargo de la demandada partieron de esas obras originales, pero son obras distintas, no una simple modificación, alteración o modificación de las mismas, que hubiera podido conllevar un ataque a la integridad de la obra o al honor y reputación de sus autores. Esto no ha sucedido. La demandada actuó con absoluto respeto al prestigio de los tres autores y a la integridad de sus cinco obras, y por ello expuso las obras originales junto con las obras digitales nuevas, tal como es de ver en las imágenes de la exposición (del interior de la tienda que se inauguraba) que obran en el primer fundamento jurídico de esta sentencia.

Por lo tanto, el conflicto entre los derechos en liza y la ponderación de los intereses en juego debe resolverse otorgando preferencia al derecho de exposición pública del dueño del soporte original de las obras sobre el derecho de comunicación pública del propietario intelectual, cuyo consentimiento no era necesario para que el propietario dominical pudiera exponer públicamente las obras que adquirió, en cualquiera de los tres entornos en que lo hizo.

SEPTIMO.- En cuanto al **derecho patrimonial a la transformación de la obra** (que no afectaría a las obras de D. Gregorio, como ha quedado expuesto), la aplicación del art. 21 LPI exigiría a la demandada haber obtenido autorización de los tres autores de aquellas cinco obras para su transformación, pero la demandada defiende la licitud de la transformación que ha realizado amparándose en la doctrina del uso inocuo del derecho y del " *fair use*", pese a que no se encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, para establecer el alcance y contenido de los derechos de propiedad intelectual (de autores y afines), nuestra legislación establece unos límites temporales (de duración) y unos límites materiales (que son los establecidos en los arts. 31 y ss LPI bajo la rúbrica " *límites*"). Éstos últimos son los que aquí debemos examinar, y seguidamente lo haremos en relación con el derecho de transformación. Lo que hacen estos límites es "restringir" la plenitud de la soberanía que, en principio, ostenta el propietario intelectual. Como decía el profesor Ramon Casas, el sistema español, como corresponde a la tradición de Derecho de autor, da al respecto una respuesta basada en el principio de tipicidad, de modo que no hay una cláusula general que habilite a los jueces para decidir si un determinado acto de explotación puede o no llevarse a cabo sin la autorización del propietario intelectual. Es la ley la que enumera (tipifica) los límites y define sus requisitos en los arts. 31 y ss LPI. No hay límites fuera de estos preceptos. Los jueces no pueden crear límites nuevos ni disponen de una "norma abierta" a

este efecto, sin perjuicio de la posibilidad excepcional de acudir al art. 7 CC según el cual los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, sin que sean admisibles el abuso o el ejercicio antisocial de los derechos. En cambio, en la otra tradición (la del Copyright) existen también límites tipificados, pero existe también una cláusula general que funciona como herramienta judicial para el ajuste del sistema de límites. Es la denominada cláusula del "fair use" (en los EEUU) o "fair deal" (en el RU o Canadá), que permite a los jueces decidir si el uso no autorizado que se ha hecho de una obra protegida por derechos de autor es justo o no. Aunque tiene un origen jurisprudencial, ya ha sido positivizada en la Sección 107 de la Copyright Act de los EEUU, que identifica con carácter ejemplificativo ciertos tipos de uso (como críticas, comentarios, informes de noticias, enseñanza, becas o investigaciones) como ejemplos de actividades que pueden calificarse como justas. Aunque es una herramienta ajena a nuestra tradición y a nuestro Derecho positivo, es frecuente que se utilice cuando se maneja jurisprudencia de países del Copyright. En el presente caso la demandada alude a la doctrina del uso inocuo y a esta doctrina del fair use para defender la licitud del uso que ha realizado de las cinco obras objeto de este pleito. Aplicaremos, pues, esta doctrina, que fue aplicada por primera vez en nuestro ordenamiento por la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012 (caso Google). Como motivo de casación se alegó que la sentencia de apelación había infringido el sistema de fuentes del art. 1 CC porque había aplicado una norma norteamericana (la Sección 107, capítulo 1, título 17 del Código de EEUU), que regula la excepción del "fair use" a los derechos de autor, para interpretar una norma española, como es el art. 40 bis LPI, que incorpora la llamada "prueba de los tres pasos", introduciendo así una nueva excepción *ad hoc*, extraña a nuestro ordenamiento. El TS resolvió (reproduzco pasajes de la resolución, por su especial relevancia):

"No es cierto que la sentencia recurrida decida el litigio alterando el sistema de fuentes mediante una aplicación del derecho estadounidense, porque su referencia al "fair use" (uso justo, limpio o leal) se enlaza con la que dentro del mismo párrafo se hace al "ius usus inocui" (derecho al uso inocuo del derecho ajeno), que no puede sostenerse seriamente resulte ajeno al ordenamiento jurídico español, porque a su reconocimiento por la doctrina y la jurisprudencia españolas (por ej. SSTs 20-3-89, 14-3-03 y 29-4-09) se unen la configuración constitucional de la propiedad como un derecho delimitado por su función social, de acuerdo con las leyes (art. 33.2 de la Constitución), la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la utilidad individual y la función social como elementos que definen inescindiblemente el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes (STC 37/1987) o, en fin, que con arreglo al art. 7.2 CC el intento de prohibir el uso inocuo de un derecho pueda rechazarse si a su vez ese intento constituye un ejercicio antisocial del propio derecho. En suma, este argumento del recurso equivale a mantener que la aplicación de la doctrina del "levantamiento del velo" en materia de sociedades vulnera también el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español por no tener su origen en España.

El recurrente presenta la cuestión litigiosa como si todo aquello que no aparezca en la letra de la ley fuese inexistente. Sin embargo la proliferación de normas y la creciente incorporación al ordenamiento jurídico español de normas supranacionales e internacionales no es incompatible, sino más bien al contrario, con que las dudas que suscite la letra de la ley especial se resuelvan mediante normas de carácter más general que, a su vez, incorporan principios antes reconocidos por la doctrina científica y la jurisprudencia. Ejemplo especialmente significativo de estas últimas es el art. 7 CC, que a partir del año 1974 dotó de reconocimiento legislativo general a lo que ya venía resolviendo la jurisprudencia en materia de ejercicio de los derechos conforme a la buena fe y prohibición del abuso del derecho. Es más, hoy puede decirse que a medida que crece el número de normas escritas mayor relevancia adquieren los principios, ya que, por un lado, se multiplican las posibilidades de antinomias y, por otro, siempre quedarán casos sin regular de una forma inequívoca".

[...]

"Es cierto que conforme al art. 31.1 LPI interpretado de acuerdo con el art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, la puesta a disposición de la copia "caché" (mucho más dudosamente la de algunos fragmentos de la página, dada su insignificancia y su finalidad de orientar al usuario) requeriría en principio la autorización del autor de la página web; como también lo es que un sistema de protección de derechos fundado en la necesidad de autorización del titular salvo que concurra alguna de las excepciones establecidas por la ley, siguiendo el método del catálogo o lista exhaustiva, es un sistema cerrado, en el sentido de no admitir más excepciones a la necesidad de autorización que las expresamente establecidas. Sin embargo no es menos cierto que el art. 40 bis LPI, como disposición común a todas las del capítulo primero del título III, en el que se encuadra el art. 31, tiene un valor interpretativo no solo y exclusivamente negativo ("Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse..."), sino también positivo, en cuanto enuncia los principios que justifican la propia excepcionalidad de los límites o, si se quiere, la necesidad de la licencia del autor como regla general ("perjuicio injustificado a los intereses legítimos" o "detrimento de la explotación normal de las obras"). Esto permite que la denominada regla, prueba o test de los tres pasos" contenida en el art. 40 bis pueda considerarse como manifestación especial en la LPI de la doctrina del ius usus



inocui, del principio general del ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena (art. 7.1 CC), del principio asimismo general de la prohibición del abuso del derecho o del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.2 CC) y de la configuración constitucional del derecho de propiedad como derecho delimitado, lo que a su vez exige, en caso de litigio, que el tribunal analice la concreta pretensión del autor demandante para comprobar si en verdad la reproducción puede causar algún perjuicio a sus intereses "legítimos", por remoto o indirecto que sea este perjuicio, o bien atentar contra la explotación "normal" de su obra, o, por el contrario, favorece esos mismos intereses y esa misma explotación "normal", pues de suceder esto último la pretensión formalmente amparada en la letra del art. 31 LPI y en el carácter cerrado de un sistema de excepciones carecerá de amparo en el ordenamiento jurídico por estar dirigida en realidad no a la protección del derecho de autor, finalidad del catálogo exhaustivo o cerrado de excepciones, sino a perjudicar al demandado no solo sin obtener el autor provecho alguno sino incluso sufriendo él mismo el perjuicio de una menor difusión de su página web.

En definitiva, esta Sala considera que, aun cuando los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ninguno de los dos artículos en cuestión de la LPI, el 31.1 o el 40 bis, es excluyente de la doctrina del ius usus inocui para permitir el uso inocuo con arreglo a los propios principios de la LPI ni, menos aún, de la consideración de los arts. 7 CC , 11 LOPJ y 247.2 LEC . Antes bien, la pretensión de que se cierre el buscador de Google o de que se condene a esta demandada a pagar una indemnización por una actividad que beneficia al demandante, al facilitar en general el acceso a su página web y el conocimiento de su contenido, debe considerarse prohibida por el apdo. 2 del art. 7 CC , como abuso del derecho de autor o ejercicio antisocial del mismo, por cuanto al amparo de la interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor pretende perjudicar a Google sin obtener ningún beneficio propio, como no sea fama, notoriedad o la propia indemnización pedida en la demanda".

Aplicaré, pues, la doctrina del uso inocuo y del uso justo esgrimida por la demandada en defensa de la licitud del uso de las obras. Para ello, partiendo de los hechos probados establecidos en el primer fundamento jurídico, examinaré por separado los cuatro factores que la Sección 107 exige que se valoren para decidir si el uso de una obra protegida sin autorización del autor es o no legítimo (justo):

1) Propósito y carácter del uso. Este factor impone analizar cómo la parte que reclama el uso legítimo está utilizando la obra protegida por derechos de autor. Aunque en la práctica judicial norteamericana es más probable que se considere que un uso educativo o un uso sin fin de lucro son usos justos, frente a un uso comercial, ello no significa que todos los usos educativos y no comerciales sin fines de lucro sean justos y que todos los usos comerciales no sean justos, pues deben equilibrarse en cada caso el propósito y el carácter del uso con los otros tres factores. Merece destacarse también que es más probable que los tribunales consideren que los usos "transformadores" son usos justos, entendiendo por transformadores aquellos usos que añadan algo nuevo, con una finalidad ulterior o de carácter diferente y que no sustituye el uso original de la obra.

Este primer factor fue analizado con profundidad en una sentencia reciente que merece ser destacada, por la similitud con el caso que se plantea en este proceso. Se trata de la sentencia de la Corte de Apelación del 2º Circuito de los EEUU en el litigio que enfrentó a The Andy Warhol Foundation con Doña Manuela , que es una fotógrafa profesional que realizó una fotografía del cantante Prince, que fue cedida (licenciada) a una revista (Vanity Fair) que, amparada por la licencia, encargó al artista Andy Warhol una ilustración tomando como base dicha fotografía. Una vez realizada la ilustración, se publicó con una referencia expresa a la fotógrafa. El problema empezó cuando Warhol creó otras obras adicionales basándose en la foto de Manuela . La controversia giraba en torno a la licitud o no de esas otras obras cuya creación no se amparaba en licencia alguna. La parte demandada (The Andy Warhol Foundation) sostenía que la creación era lícita y que estaba amparada por la doctrina del " fair use". En primera instancia se falló a favor de la demandada, al entender que la obra transformaba suficientemente la original y por lo tanto, era de uso legítimo. En apelación se dio la razón a la fotógrafa al entender la Corte de Apelaciones que el uso de una obra protegida por derechos de autor puede estar justificada (y se aplicaría entonces la doctrina del fair use) si el uso tiene un propósito y carácter suficientemente distinto del original, cosa que entendió que no concurría en ese caso, en que la fotografía original realizada por la fotógrafa y el uso de esa fotografía para realizar otras imágenes en una revista de edición especial dedicada a Prince, compartían esencialmente el mismo propósito (porque tanto la obra original de Manuela como la derivada de Warhol son obras de arte visual, son retratos de la misma persona y fueron usadas en revistas para ilustrar historias de Prince). La Corte Suprema confirmó esta decisión de la Corte de Apelaciones.

La valoración de este factor en el presente caso determina que deba considerarse que el uso que la demandada ha realizado de las obras objeto de este pleito ha sido un uso justo. En efecto, la exposición de las obras no tuvo ningún fin comercial, pues la puesta a disposición del público de las obras originales y de los archivos digitales creados por los cryptoartistas lo fue a los meros efectos de exposición en la tienda física y de visualización en la plataforma Opensea y en el metaverso Decentreland, sin ningún fin comercial, y por ello no se convirtieron

los archivos digitales en NFT's, pues no llegaron a acuñarse en la cadena de bloques, y no se podrían transmitir, descargar ni reproducir. Los archivos digitales en ningún momento se han comercializado y la demandada no ha obtenido ningún rédito o beneficio económico por la exhibición pública de los mismos, sino todo lo contrario, pues soportó sin compensación alguna los costes derivados de la propia creación de las obras digitales y su exposición pública. Tales extremos constan acreditados mediante las facturas que se aportaron como documento 5 y 6 de la contestación y fueron expuestos también por el testigo D. Higinio, que intervino y conoció en primera persona todo lo relacionado con el acto inaugural y la sincronización de los tres eventos, y su coste. Tampoco ha tenido la exposición de las obras un fin publicitario, pues no consta que a causa de la exposición de aquellas cinco obras plásticas hayan aumentado las ventas en la tienda que se inauguró. En la demanda se hace solamente una breve referencia al respecto, afirmándose que la demandada convirtió las obras en un elemento publicitario de sus prendas de vestir haciendo que se conviertan en un reclamo, pero se trata de una afirmación huérfana de toda prueba. Ciertamente, es difícil adivinar que exista una relación de causalidad entre la visualización de dichas obras y la decisión de adquirir o no adquirir una prenda de vestir. En todo caso, tanto el ánimo de lucro como el fin publicitario eran unos extremos que correspondía alegar y acreditar a la actora, y nada de ello ha sucedido.

Descartado el uso comercial, el uso publicitario y el fin de lucro, debe examinarse si las obras preexistentes y los archivos digitales creados a partir de ellas compartían esencialmente el mismo propósito. La respuesta tiene que ser negativa, pues el propósito de las obras originales era la expresión de la creatividad de sus autores (incluso un uso comercial, con el fin de vender sus obras, como así sucedió, pues las vendieron a Punta Na, S.A.), mientras que el propósito de la demandada era el de "cumplir el sueño" del dueño del Grupo Mango, de inaugurar una tienda en Nueva York y para ello, por motivos puramente sentimentales, decidió hacer algo especial con ocasión de dicho evento, y por ello acogió la idea que le propuso su equipo de plasmar y fusionar sus tres grandes pasiones (la moda, el arte y la cultura mediterránea) en unas obras de arte digitales que se crearían sobre la base de aquellas cinco obras plásticas. Tales extremos constan acreditados en autos y, en especial, con la declaración del citado testigo D. Higinio, que intervino personalmente en la gestación y desarrollo de esta iniciativa y que expuso los hechos de manera muy clara y contundente. En consecuencia, no se da el requisito que justamente sirvió a la Corte Suprema de EEUU para sentenciar a favor de la fotógrafa Manuela en el caso antes referido, pues en nuestro caso los usos y el propósito al que se dirigían las obras originales eran completamente distintos a los usos y al propósito al que se dirigían los archivos digitales creados por encargo de la demandada. Ello enlaza con un argumento más a favor del uso justo en relación con este primer factor, y es el uso "transformador", que vimos que los tribunales norteamericanos son proclives a considerar como uso justo, en cuanto añade algo nuevo, con una finalidad ulterior o de carácter diferente y que no sustituye el uso original de la obra. Esto es plenamente aplicable al caso que aquí nos ocupa, pues el uso de las obras preexistentes no sólo no sustituyó al uso original (de exposición y de dar a conocer la obra al público) sino que añadió algo nuevo (elementos propios del mundo de la moda, como maniqués, y elementos propios de la cultura mediterránea, como el mar, la arena y una puesta de sol), transformando la obra preexistente con una finalidad diferente, cual es crear una obra especial con ocasión de un evento especialmente emocionante para el dueño de la tienda que se estaba inaugurando.

2) Naturaleza de la obra protegida por los derechos de autor. Este factor impone analizar el grado en que la obra utilizada sirve para fomentar la expresión creativa, de modo que es menos probable que se considere justo el uso de una obra creativa o imaginativa (como una novela, una película o una canción) que el de una obra no tan creativa (como un artículo técnico o una noticia). También por ello es menos probable que el uso de una obra inédita se considere justo.

La valoración de este factor en nuestro caso permite defender también la legitimidad del uso realizado por la demandada, pues aunque haya usado obras creativas (obras de arte plásticas) para crear nuevas obras (obras de arte digitales), lo cierto es que en todo momento se hizo referencia y reconocimiento a la autoría de las obras originales y se respetó el espíritu de aquellas obras plásticas, poniéndolas en valor y dándolas a conocer a un público que muy probablemente no las hubieran conocido si no hubiera mediado el acto inaugural que aquí nos ocupa, lo cual no sólo no perjudica a sus autores (o derechohabientes) sino que les beneficia sobremedida, por el reconocimiento y protagonismo que las cinco obras plásticas tuvieron en un evento tan innovador y con tanta difusión.

3) Cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida por derechos de autor en su conjunto. Este factor impone analizar tanto la cantidad como la calidad de la obra utilizada. Si el uso incluye una gran parte del trabajo protegido por derechos de autor, es menos probable que se considere uso justo, mientras que si el uso emplea sólo una pequeña parte de la obra protegida, es más probable que el uso se considere legítimo. Ahora bien, algunos tribunales han considerado justo el uso de una obra completa en determinadas circunstancias y, en otros contextos, han considerado que utilizar incluso una pequeña parte de la obra protegida no ser justo porque la selección era una parte importante ("el corazón") de la obra.

La valoración de este factor en el presente caso permitiría, de entrada, sembrar dudas sobre la legitimidad del uso, puesto que **las cinco obras objeto de este pleito fueron usadas en su integridad, no en una parte.** Ahora bien, tratándose de una transformación de la obra preexistente, a la que se añaden elementos nuevos, dotándola de una originalidad distinta a la de la obra preexistente, entiendo que este factor debe valorarse considerando que el uso de la obra, aunque haya sido en su integridad, es legítimo, por tratarse precisamente de una transformación, no de una mera reproducción o deformación o pequeña alteración sin sustancialidad propia.

4) Efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. Este factor impone analizar si el uso sin licencia daña el mercado presente o futuro para la obra original del propietario de los derechos de autor y, si lo daña, en qué medida lo hace. Así, se valora si el uso está perjudicando el mercado actual de la obra original (por ejemplo, al desplazar las ventas del original) y/o si el uso podría causar un daño sustancial si llega a generalizarse.

La valoración de este factor en el presente caso respalda las anteriores conclusiones sobre el uso justo de las obras por parte de la demandada pues, por un lado, las obras originales fueron adquiridas ya por Punta Na, S.A., que ya pagó un precio por ellas, y por otro lado, las nuevas obras digitales nunca se han comercializado, pues no han sido expuestas ni lo serán para ser objeto de compraventa, de modo que ninguna interferencia puede producir (si es que la hubiere) en el mercado presente o futuro de las obras preexistentes, especialmente teniendo en cuenta la corta duración de los tres eventos (11 días el evento físico y el virtual y 37 días el evento digital) **No debe olvidarse que la demandada no ha obtenido ningún rédito o beneficio económico** a consecuencia de los usos que se pretenden infractores, sino todo lo contrario, pues la contratación de los cryptoartistas y demás actuaciones necesarias para exponer al público las obras (tanto las originales como las digitales) de manera sincronizada en los tres eventos (físico, virtual y digital) supusieron para la demandada un coste, que asumió voluntariamente porque, recordemos, quiso asumirlo porque respondía a un propósito íntimo o sentimental del dueño del Grupo Mango. Tampoco ha existido (no consta que haya existido ni se ha acreditado) un perjuicio al valor de las obras, ni un perjuicio reputacional o al prestigio de las mismas. Al contrario, el efecto de los usos llevados a cabo por la demandada ha sido beneficioso y favorecedor para los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las obras, como ha quedado expuesto.

En fin, la valoración de los cuatro factores que la doctrina del *fair use* toma en consideración para decidir si el uso de una obra protegida sin autorización del autor es o no legítimo, conlleva en este caso la conclusión de que **la demandada ha llevado a cabo un uso legítimo y justo de las cinco obras** plásticas objeto de este pleito. Además, los razonamientos expuestos al valorar estos cuatro factores sirven también para afirmar que se ha realizado un uso inocuo de las mismas, por cuanto lejos de perjudicar los legítimos intereses de los autores, éstos han sido beneficiados.

OCTAVO.- Conclusión.

La buena fe de la demandada y la ponderación de los intereses en juego determina que el conflicto que planteaba al inicio de esta sentencia al delimitar la cuestión controvertida se resuelva en favor del derecho de exposición pública que ostenta el propietario del soporte físico de las obras de arte plásticas, en cualquiera de las modalidades en que lo ejercitó en este caso la demandada, que lo hizo en todo momento conforme a las exigencias de la buena fe (art. 7 CC), frente a los derechos de propiedad intelectual de los autores de dichas obras que, por lo tanto, no era necesario que consintieran ni autorizaran ni la comunicación pública ni la transformación de las obras que ha realizado la demandada. Esto es, el buen-hacer y la buena fe que ha impregnado la actuación de la demandada en todo momento, ya desde que tomó la decisión de crear unas obras de arte digitales que, aunque siendo obras distintas, tomaran como base cinco obras plásticas que eran propiedad de otra empresa de su grupo empresarial, guiada siempre por una motivación sentimental (no económica), y con un respeto absoluto al espíritu de aquellas obras y a la reputación de sus tres autores, cuyos legítimos intereses no ha perjudicado, sino que han sido favorecidos, pues los actos de explotación realizados por la demandada ha puesto en valor la obra de dichos autores y les ha dado una mayor difusión, actuando siempre con el convencimiento de que dichos actos eran legítimos y que, por lo tanto, no requerían el consentimiento ni la autorización de aquellos tres autores, determina que **el conflicto entre el derecho de propiedad ordinaria sobre el soporte físico de las obras y el derecho de propiedad intelectual de los autores deba resolverse en favor del primero, que prevalece sobre el segundo, por haberse ejercitado el derecho conforme a las exigencias de la buena fe y sin abuso del mismo,** y por la ponderación de los legítimos intereses en juego, que gracias a la actuación de la demandada han sido todos ellos beneficiados, tanto los del propietario del soporte de las obras como los de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas.

En consecuencia, por todo lo expuesto, **procede declarar que la demandada no ha realizado ningún uso que infrinja los derechos de autor sobre las obras " Oiseau volant vers le soleil" y " Tête et Oiseau" de D. Gregorio , "**

Ulls i Creu" y "*Esgrafiats*" de D. Gabino y "*Dilatation*" de D. Genaro, sino que ha realizado un uso justo, legítimo e inocuo de las mismas, sin causar perjuicio alguno a los autores de dichas obras ni a sus derechohabientes, sino todo lo contrario, pues con ello ha puesto en valor y ha dado a conocer a un mayor

público (tanto estadounidense como universal, a través del metaverso) unas obras que, aunque transformadas, muy probablemente no habrían tenido una difusión como la que tuvieron a raíz de este evento inaugural. Por ello, por tratarse de un uso legítimo, justo e inocuo de las cinco obras objeto de este pleito, no era necesario el consentimiento ni la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, pues requerir su consentimiento o el pago de una licencia supondría un sacrificio desproporcionado para el propietario del soporte material de dichas obras, que no puede exigírsele cuando se trata de realizar un uso justo e inocuo como el que ha realizado la demandada en este caso, al amparo de su derecho de exposición pública de las obras que le reconoce el art. 56.2 LPI, ejercitado de buena fe.

Ello conlleva la desestimación de la demanda, al no prosperar ninguna de las acciones ejercitadas, ni la de cesación (por falta de legitimación activa y por no tener objeto), ni la declarativa de infracción (que no existe) ni, en consecuencia, la de remoción e indemnización de daños y perjuicios, pues al no existir infracción de los derechos patrimoniales y morales de autor, no procede indemnización alguna.

NOVENO.- En cuanto a las **costas**, se imponen a la actora, no sólo por el principio del vencimiento objetivo que establece el art. 394 LEC, sino también por la mala fe y temeridad que se aprecia en su actuación, pues además de rechazar todos los intentos de solución amistosa ofrecidos por la demandada, que incluían el pago de una licencia, pese a su convencimiento de no necesitar licencia ni autorización alguna para realizar los usos que se pretenden infractores y que se han declarado plenamente legítimos, sometió a la demandada a un procedimiento judicial cautelar que finalmente la propia actora pidió alzar, cuando ya la reputación de la demandada había quedado afectada, motivo por el cual se impusieron a la actora las costas del procedimiento cautelar. Y en cuanto al procedimiento principal, la temeridad de la actora queda patente por el hecho de obligar a la demandada a desplegar toda la actividad probatoria, cuando el esfuerzo probatorio de la actora ha sido mínimo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

DISPONGO

DESESTIMO la demanda interpuesta por la entidad **Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos** contra **Punto Fa, S.L.** y, en consecuencia, **absuelvo a Punto Fa, S.L.** de todas las pretensiones contra ella ejercitadas, *con condena encostas a la actora*.

Notificad esta resolución a las partes, y hacedles saber que no es firme, pues contra ella cabe interponer *recurso de apelación*, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, conforme los arts. 455 y ss LEC, acreditando haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévase su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de sejudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación



en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ