



Roj: **AJM B 1900/2022 - ECLI:ES:JMB:2022:1900A**

Id Cendoj: **08019470092022200154**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **9**

Fecha: **21/10/2022**

Nº de Recurso: **89/2022**

Nº de Resolución: **468/2022**

Procedimiento: **Medidas Cautelares**

Ponente: **MONTSERRAT MORERA RANSANZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

Resoluciones del caso: **AJM B 1900/2022,**
AAJM B 1901/2022

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

P.S.Medidas cautelares coetáneas - 89/2022 -D1

Materia: Demandas materia de propiedad intelectual

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 5080000010008922

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

Concepto: 5080000010008922

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

AUTO Nº 468/2022

Magistrada-juez: Montserrat Morera Ransanz

Lugar: Barcelona

Fecha: 21 de octubre de 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Mediante escrito de 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. Agustín, D. Alejo y D. Alfredo ostentan sobre cinco obras que la demandada está utilizando 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.

Mediante Primer Otrosí 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, ofreciendo para ello una caución de 1.000 euros.

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 finalmente se celebró el pasado día 11 de octubre, con la comparecencia de ambas partes. La actora se ratificó en su solicitud y la demandada formuló oralmente oposición a la misma. Practicada la prueba que fue admitida, las partes formularon sus conclusiones. En la citada vista, la demandada fue requerida para la aportación de documentación. Una vez cumplimentado y realizados los traslados pertinentes, el último de los cuales ha tenido lugar en el día de hoy, ha quedado la solicitud de medida cautelar pendiente para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La LEC regula los requisitos que son imprescindibles para poder adoptar una medida cautelar, que son los siguientes:

a) *Apariencia de buen derecho* (*fumus boni iuris*), que está regulado en el art.

728.2 LEC cuando dice que *el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios.* Este requisito consiste en el análisis judicial preliminar tendente a la comprobación de la existencia de un indicio o principio de prueba de que la pretensión principal de quien solicita la medida cautelar se encuentra aparentemente bien fundada en derecho, es decir, de una apariencia probable de legitimidad y que a primera vista no parece ni descabellada, ni arbitraria, ni irrazonablemente fundada.

En el presente caso la actora alega que la demandada está utilizando de manera incontestada y no autorizada en el tráfico económico, a través de NFTs 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 la demandada inauguró en Nueva York, las siguientes obras: "*Oiseau volant vers le soleil*" y "*Tête et Oiseau*" de D. Alfredo, "*Ulls i Creu*" y "*Esgrafiats*" de D. Agustín y "*Dilatation*" de D. Alejo. Alega que con ello se están infringiendo 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. En adelante se hará referencia a ellas como "las 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.

b) Peligro de la mora procesal (*periculum in mora*), que está regulado en el art. 728.1 LEC que establece que *sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impedirían o dificultarían la efectividad de la tutela que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.* Este presupuesto se circunscribe a la posibilidad de que la irremediable duración del proceso principal provoque situaciones dañosas para la persona que reclama jurisdiccionalmente su derecho, hasta el punto de que la eventual reparación de ese posible perjuicio se presente, desde el punto de vista material y jurídico, como muy costosa o fácticamente imposible. El *periculum in mora* es un elemento que requiere un riesgo concreto y no abstracto, como el *fumus boni iuris*, por lo que hay que ponerlo en relación con la medida específica solicitada para apreciar su concurrencia. Para valorar dicha instrumentalidad hay que tener en cuenta las características previstas en el art. 726.1 LEC que requiere para adoptarlas que sean *exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente* y que no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.

c) Prestación de caución por el peticionario de la medida cautelar.

SEGUNDO.- Debe examinarse en primer lugar el presupuesto del peligro por la mora procesal, pues su inexistencia hará innecesario examinar el presupuesto de la apariencia de buen derecho, lo cual permite garantizar que no se prejuzgue de modo alguno el fondo del asunto.

La actora justifica la concurrencia de este requisito con los siguientes argumentos, que analizaremos por separado.

En primer lugar, alega que las medidas solicitadas evitarán que el público siga creyendo que existe una vinculación entre la demandada y D. Agustín , D. Alejo y D. Alfredo , que "puede hacer que otras entidades descarten el uso de las obras de dichos autores para sus propias campañas publicitarias o para otro tipo de colaboraciones con la consiguiente pérdida patrimonial por lucro cesante". Pues bien, tal como se argumentó al denegar las medidas *inaudita parte*, se trata de meras conjeturas, que no van acompañadas de prueba alguna sobre la probabilidad de que las obras objeto de este procedimiento vayan a ser objeto de una campaña publicitaria o de que existan otras entidades interesadas en explotar aquellas obras.

En segundo lugar, alega la actora que las medidas solicitadas impedirán la continuidad de la infracción y evitarán que se ofrezca una imagen de impunidad de este tipo de conductas. Tampoco este argumento puede ser acogido, pues las obras ya no están expuestas al público, ni se pueden comercializar (tampoco podían comercializarse cuando estaban expuestas, pues la exposición la realizó la demandada sólo para ese fin, sin permitir su venta ni su intercambio, siendo ello una cuestión no controvertida). En efecto, la demandada ha retirado toda exposición pública de las obras, cesando en el uso de las mismas (tanto de manera física como analógica y digital) y cesando en el uso del nombre de los autores en relación con cualquier publicación, comunicación o nota de prensa (y con ello se elimina también la apariencia de vinculación o riesgo de asociación entre la demandada y los citados autores, a que se ha hecho antes referencia). El cese en el uso de las obras por parte de la demandada se acredita a través del acta notarial de 6 de octubre de 2022 aportada como documento 9 de la contestación a la demanda. Con el cese en el uso, la demandada no se está allanando a las pretensiones de la actora, sino que se trata de un acto de prudencia mientras dure la contienda judicial, sin dejar de afirmar que el uso de las obras ha sido legítimo.

La actora aportó en el acto de la vista como documento 1 una certificación que acredita que actualmente el dossier de prensa que elaboró la demandada para la inauguración de su tienda en Nueva York sigue estando colgado en la web de Mango, pero lo cierto es que en ese dossier solamente aparecen los soportes físicos de las obras (que son titularidad del Grupo Mango), no las reproducciones de dichas obras en las redes sociales, ni en las plataformas digitales, ni en el metaverso, ni los NFT's, motivo por el cual no queda desvirtuada la prueba aportada por la demandada (documento 9 de la contestación) sobre el cese en el uso, tanto físico como virtual o digital, de las obras. En consecuencia, respecto de estos usos, la medida cautelar ha perdido su objeto.

La cuestión se centra en la explotación de las obras a través de los NFT's creados por la demandada (incorporando y transformando las obras objeto de este procedimiento), que subió a la cuenta que el Grupo Mango tiene en la plataforma Opensea (principal *marketplace* de venta e intercambio de NFT's y criptoactivos), para que fueran visibles a través de dicha página web, pero sin permitir su comercialización ni su intercambio. Alega la demandada que también respecto de estos NFT's ha perdido su objeto la medida cautelar solicitada, pues la actora requirió a dicha plataforma para que retirara los citados NFT's de su página web y así lo hizo



el día 10 de junio de 2022, por lo que la medida habría sido adoptada extrajudicialmente. Niega la actora que ello sea así, por cuanto la citada plataforma solamente ha impedido que los NFT's sean visualizados, pero siguen estando en la plataforma y en la cuenta de la demandada, de modo que, por un lado, cualquier persona podría acceder a ellos (porque siguen estando en la plataforma, por mucho que Opensea los haya retirado de la visualización) y por otro lado la demandada también podría disponer de los mismos porque sigue teniéndolos a su disposición en la cuenta de Opensea y podría transmitirlos a un tercero. Así pues, alega la actora que, bien sea porque la actora disponga de ellos, bien sea porque terceros puedan acceder a la plataforma y sustraerlos, existe riesgo de que los NFT's objeto de este pleito queden fuera de la disposición de las partes y, por tanto, una futura sentencia condenatoria ya no podría hacerse efectiva.

Pues bien, de la prueba practicada, y muy especialmente de las comunicaciones habidas con Opensea y de la declaración testifical de D. Benito, que intervino en la creación de los NFT's objeto de este pleito y que, pese a ser empleado de la demandada, la credibilidad de su testimonio no ofrece dudas, dada la rotundidad de sus afirmaciones y la experiencia y conocimientos que en este ámbito mostró tener, en el ejercicio de su profesión, puede afirmarse que el riesgo de que la actora o un tercero lleguen a disponer de los NFT's objeto de este pleito es mínimo o inexistente, pues desde el momento en que los NFT's no subieron a ninguna cadena de bloques (*blockchain*) y desde el momento en que la plataforma Opensea los retiró de su página web el día 10 de junio de 2022 (a instancias de la actora), la demandada ya no tiene poder de disposición sobre los mismos, y tampoco podría acceder a ellos (pues los NFT's no se convirtieron en activos *blockchain* y en consecuencia no fueron transferidos a ninguna de las dos *wallet's* que tiene el Grupo Mango), y los terceros tampoco, pues no se pueden visualizar (ni comercializar, como tampoco podía hacerse cuando se podían visualizar). Con ello ha desaparecido todo riesgo asociado a la perpetuación de la infracción y a la imagen de impunidad de estos actos (si finalmente en el pleito principal se considerara que son actos infractores).

Ahora bien, puede afirmarse la existencia de un cierto *periculum*, por la dudosa efectividad de la medida de retirada adoptada por la plataforma Opensea, y ello por dos motivos. En primer lugar, porque dicha retirada fue por 14 días, que se prorrogarían en cuanto se comunicase a la plataforma que se había interpuesto una demanda judicial al respecto. Afirma la actora que no ha realizado dicha comunicación. Aunque ello sólo es achacable a la actora y no podría perjudicar a la demandada, existe riesgo de que la plataforma haya puesto fin a la retirada de los NFT's. En segundo lugar porque, si todavía estuvieran retenidos, no existe certeza sobre el modo en que la plataforma está custodiando los NFT's, lo cual impide afirmar con rotundidad que se encuentran protegidos y que nadie puede acceder a ellos. Estas dudas sobre la garantía de la imposibilidad de acceso a los NFT's por parte de cualquier persona (la demandada o terceros) se acrecienta si se tiene en cuenta que (como se acredita mediante los documentos 2 y 3 aportados en el acto de la vista por la actora) han existido distintos ataques a las cuentas de Opensea para la sustracción de NFT's "golosos" como el que aquí nos ocupa, pues se han dado casos de sustracción de NFT's de otras grandes empresas que estaban en esa misma plataforma. Si bien la plataforma Opensea opera de modo centralizado, ciertamente no puede excluirse de modo absoluto que la plataforma llegue a ser objeto de actos de piratería o *hackeo* y que los NFT's sean sustraídos, siendo entonces muy difícil su recuperación y quedando fuera del alcance de las partes.

En conclusión, puede afirmarse que concurre el requisito del *periculum*, pero de modo parcial y relativo. Parcial porque, tras la retirada voluntaria por parte de la demandada de los soportes físicos de las obras y de sus reproducciones en las redes sociales y en el metaverso, el *periculum* ha quedado reducido a los NFT's subidos a la plataforma Opensea. Y relativo porque existe un cierto riesgo de ineffectividad de la sentencia estimatoria que pudiera dictarse dada la relativa garantía que ofrece la retirada de los NFT's realizada por la plataforma Opensea. En consecuencia, partiendo de que la actora no puede acceder a los NFT's y de que existe un *periculum* "relativo y parcial", procede estimar la medida cautelar solicitada pero referida solamente a los NFT's y dirigida a la plataforma Opensea, no a la demandada (pues no tiene acceso a los NFT's), con el objeto de que la citada plataforma ponga a disposición de este Juzgado los NFT's para que sean custodiados por el Letrado de la Administración de Justicia en la *wallet* que la actora facilite a estos efectos.

En cuanto a la caución, se considera que la cantidad de 1.000 euros ofrecida por la actora es una cuantía suficiente, proporcional y razonable para el tipo de medida cautelar que se adopta.

Examinados estos dos requisitos (*periculum in mora* y caución), y ante la concurrencia de todos ellos, aunque el *periculum* se ha estimado de modo parcial y relativo, procede estimar parcialmente la medida cautelar solicitada, sin necesidad de realizar un examen exhaustivo del requisito del *fumus boni iuris*, especialmente teniendo en cuenta en este caso la complejidad de las cuestiones controvertidas que deberán dirimirse en el pleito principal (que han sido apuntadas en el fundamento de derecho primero, letra a), que dificulta que en este momento tan incipiente del procedimiento pueda formarse un juicio provisional e indiciario que no prejuzgue el fondo del asunto y que permita dotar con absoluta certeza de apariencia de buen derecho a las pretensiones de la actora.



No obstante, a los solos efectos de la adopción de las medidas cautelares solicitadas, considero que existe base fáctica y jurídica indiciaria suficiente para apreciar la apariencia de buen derecho, por los siguientes motivos. En primer lugar, en cuanto a la legitimación activa, ciertamente existen dudas de que aquellos autores autorizaran a la actora para ejercitar en su nombre acciones de cesación, pero no para el ejercicio de la acción de reclamación de daños y perjuicios, pues fue autorizada para " *cuantificar y reclamar la cantidad que Punto Fa debía liquidar por las utilizaciones realizadas*".

En segundo lugar, constando 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), es dudoso que tal derecho de exhibición del propietario del soporte de las obras pueda amparar la reproducción y transformación de las mismas mediante la creación de una nueva obra de arte digital que incorpore y transforme aquella preexistente en un NFT, o pueda considerarse como un "uso inocuo", excluyendo la necesidad de autorización del titular de la obra preexistente, como defiende la demandada.

Por todo ello, puede afirmarse, de manera provisional e indiciaria, con las cautelas antes apuntadas, que concurre también el requisito de la apariencia de buen derecho, motivo por el cual procede acordar las medidas cautelares solicitadas, aunque de manera parcial, en los términos antes expuestos.

TERCERO.- De acuerdo con la remisión que el art. 736 LEC realiza al art. 394 de la misma ley, no se imponen a ninguna de las partes las costas del presente incidente, no sólo por la estimación parcial de las medidas solicitadas, sino también por las serias dudas de hecho y de derecho que este caso presenta. En cuanto a las dudas de hecho, se han planteado serias dudas sobre la efectiva disponibilidad que la demandada puede tener sobre los NFT's y sobre la efectividad de la retención practicada por la plataforma Opensea, dudas éstas que han motivado la decisión de estimar las medidas solicitadas, pero no dirigidas a la demandada sino a la citada plataforma. En cuanto a las dudas de derecho, el objeto del procedimiento presenta serias dudas por cuanto se plantean cuestiones novedosas (la explotación de una obra plástica en el metaverso y en los *marketplaces* de NFT's y la necesidad de autorización para la creación de un NFT que incorpore y transforme una obra preexistente) sobre la que no existen antecedentes jurisprudenciales, ni en nuestro derecho ni en derecho comparado, dudas éstas que han motivado la imposibilidad de realizar en este momento un examen exhaustivo sobre la concurrencia del requisito del *fumus boni iuris*.

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

DISPONGO

ESTIMO PARCIALMENTE las medidas cautelares coetáneas solicitadas por la entidad VEGAP contra la mercantil Punto Fa, S.L. y, en consecuencia, acuerdo el depósito en este Juzgado de los NFT's creados por la actora incorporando y transformando las siguientes obras: " *Oiseau volant vers le soleil*" y " *Tête et Oiseau*" de D. Alfredo, " *Ulls i Creu*" y " *Esgrafiats*" de D. Agustín y " *Dilatation*" de D. Alejo .

Requiero a la sociedad Ozone Networks Inc (responsable de la plataforma Opensea), a través de su dirección de correo electrónico copyright@openseahelp.zendesk.com, **para que en el plazo de 2 días, transfiera a la wallet física que la actora designe los citados NFT's , para que queden bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia hasta que el procedimiento finalice por resolución firme.**

Requiero a la actora para que, en el plazo de una audiencia, designe y entregue Letrado de la Administración de Justicia la wallet en la que se custodiarán los NFT's y preste caución por importe de 1.000 euros en cualquiera de las formas admitidas en derecho con el apercibimiento de que, en caso contrario, se procederá al cese y archivo de la medida cautelar acordada.

No se imponen las costas de este incidente a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN , *sin efectos suspensivos* (art. 735 LEC), que se preparará mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días y del que conocerá la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. El recurso no será admitido a trámite si el recurrente no acredita haber consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado.

Así lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo ordenado. 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 CEMAJ