



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2024. Artículo 1
DOI:10.21134/x67cy568

LA SENTENCIA N° 11/2014 DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 9 DE BARCELONA DE 11 DE ENERO DE 2024 (VEGAP C/ MANGO): EL FRUSTRADO ASUNTO SOBRE LOS NON-FUNGIBLE TOKENS Y LA FRUSTRANTE INTERPRETACIÓN DEL DERECHO DE AUTOR ESPAÑOL

THE JUDGMENT NO. 11/2014 OF THE COMMERCIAL COURT NO. 9 OF BARCELONA OF JANUARY 11, 2024 (VEGAP V. MANGO): THE FRUSTRATED ISSUE ON NON-FUNGIBLE TOKENS AND THE FRUSTRANT INTERPRETATION OF THE SPANISH COPYRIGHT

Carla Bragado Herrero de Egaña

Investigadora postdoctoral – Programa “Margarita Salas”
Universidad Autónoma de Madrid – Université d’Évry Val d’Essonne

Resumen

Es hasta cierto punto inevitable que cada innovación tecnológica que propicia nuevos usos de las obras y prestaciones protegidas suscite el planteamiento de nuevas cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho de propiedad intelectual. El caso de los non-fungible tokens no escapa a esta tendencia, y el asunto VEGAP c/MANGO pareció constituir la ocasión de que, por vez primera, un tribunal europeo fuera llamado a analizar algunas de las implicaciones que este fenómeno puede tener en el ámbito del derecho de autor. La perspectiva quedó truncada, al no ser éste realmente el objeto del procedimiento entablado por la entidad de gestión VEGAP en relación con determinados actos de transformación y posterior exhibición (física, digital y virtual) de las creaciones efectuadas por la empresa MANGO sobre un conjunto de obras pictóricas, cuyos soportes originales había adquirido en propiedad años atrás. El Juzgado de lo Mercantil de Barcelona centra, en definitiva, la cuestión litigiosa en un problema de articulación entre los derechos de propiedad intelectual y los derechos del adquirente del soporte material de una obra de arte. En su razonamiento, acude a la cláusula de fair use incluida en la Sección 107 del DMCA norteamericano, respaldada por la teoría del uso inocuo del derecho ajeno y de una lectura desviada de la regla de los tres pasos contenida en el artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual española, siguiendo la estela del Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de abril de 2012. El fallo emitido arroja una perspectiva particularmente desalentadora para los intereses de los titulares de derechos, y trastoca algunos de los fundamentos básicos de nuestra disciplina.

Abstract

It is, to a certain extent, inevitable that every technological innovation that leads to new uses of protected works and related rights will raise new legal issues in relation to Intellectual Property law. In fact, VEGAP vs. MANGO seemed to provide a first opportunity for a European court to analyse some consequences of this phenomenon in terms of copyright law. However, this was not really the subject of the case, which was brought by the collecting society VEGAP in relation to certain acts of transformation and subsequent exhibition (physical, digital and virtual) of the MANGO company's creations on a series of images whose original supports it had acquired years earlier. In short, the Commercial Court of Barcelona focuses on a problem of articulation between intellectual property rights and the rights of the acquirer of the material support of a work of art. Its reasoning relies on the fair use clause contained in Section 107 of the American DMCA, supported by the theory of innocent use of another's right and a different interpretation of the three-step rule contained in Article 40 bis of the Spanish IP Law, following the Supreme Court's ruling of 3 April 2012. The ruling issued casts a particularly discouraging perspective for the interests of right holders, and overturns some of the basic fundamentals of our discipline.

Palabras clave

Non-fungible tokens, propiedad intelectual, propiedad del soporte material de una obra de arte, derecho de transformación, entorno digital, *fair use*.

Keywords

Non-fungible tokens, Intellectual Property, ownership of the material support of a work of art, Right of transformation, digital environment, *fair use*.

Sumario

INTRODUCCIÓN. II. BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DEL FENÓMENO DE LOS *NFTs* Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR. III. EL AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE 21 DE OCTUBRE DE 2022. EL POSTERIOR ALZAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR ACORDADA Y EL DEFINITIVO ABANDONO DE LOS *NFTs* DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. IV. LA DEFINITVA DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTROVER-
SIA: SU RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA SECCIÓN 107 DEL *DMCA* ESTADOUNIDENSE Y OTROS ELEMENTOS AJENOS A NUESTRA TRADICIÓN JURÍDICA. V. BIBLIOGRAFÍA. VI. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES.

I. INTRODUCCIÓN

Existen en ocasiones asuntos llevados ante los Tribunales que, casi desde el mismo instante de su planteamiento, generan una gran expectación. En el ámbito del Derecho de la Propiedad Intelectual, esta circunstancia es, hasta cierto punto, frecuente. En efecto, en una disciplina marcada por un entorno tecnológico en constante evolución, surgen continuamente nuevos usos de las obras y prestaciones protegidas, y con ello emergen a menudo nuevos interrogantes jurídicos. La tecnología digital ha acelerado este fenómeno: la circulación de las obras en Internet, a través de sus innumerables usos y los múltiples actores involucrados en ellos (hipervínculos, descargas ilegales a partir de redes *peer-to-peer*, sitios web de *streaming* o plataformas de *user-generated content*, por citar únicamente algunos ejemplos), ha sido significativa en este sentido. A este contexto se añaden ahora otros avances como es la creación de obras a través de sistemas de inteligencia artificial, o el reciente fenómeno de los llamados *non-fungible tokens* (en adelante, *NFTs*). Precisamente sobre este último parecía versar inicialmente el asunto “VEGAP c/ MANGO”, juzgado por la SJM nº 9 de Barcelona de 11 de enero de 2024¹.

Los hechos que dieron lugar al planteamiento de litigio consistieron en la realización de una serie de “montajes creativos” por parte de la empresa textil MANGO sobre un conjunto de cinco obras pictóricas de representantes de la pintura catalana del Siglo XX (Tàpies, Miró y Barceló), cuyos soportes originales la entidad había adquirido en propiedad años atrás. Las creaciones resultantes fueron exhibidas al público con ocasión de la apertura de su nuevo establecimiento situado en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva

York, así como en diversas redes sociales, en el metaverso *Decentraland*, y en una de las más célebres plataformas de comercialización de *NFTs* (*Opensea*). Ninguna autorización fue solicitada a los titulares de derechos, razón por la cual MANGO fue demandada por la entidad de gestión de los derechos de los artistas plásticos VEGAP.

II. BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DEL FENÓMENO DE LOS NFTs Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO DE AUTOR

Si el asunto VEGAP c/ MANGO generó esta “expectación” a la que aludía al principio de este trabajo, fue precisamente porque el mismo fue presentado por los medios de comunicación como el primer asunto planteado - al menos ante un tribunal europeo - en materia de *NFTs* y derechos de autor. Es más, la demanda se acompañó de una solicitud de medidas cautelares argumentando, como circunstancia para acreditar la concurrencia del requisito de *periculum in mora*, que los supuestos *NFTs* creados por la empresa MANGO y exhibidos a través de la plataforma *Opensea* corrían el riesgo de ser sustraídos fraudulentamente por terceros de la cartera digital (*wallet*) de su propietario, tal y como había acontecido en casos previamente reportados.

La creación y comercialización de estos activos digitales plantea, efectivamente, una serie de interrogantes nada desdeñables para el derecho de autor, y el planteamiento del asunto que aquí nos ocupa parecía constituir una primera ocasión de obtener un pronunciamiento judicial respecto de alguno de ellos, teniendo en cuenta que el fenómeno no se acomoda sino imperfectamente a las categorías jurídicas existentes en

¹ SJM nº 9 de Barcelona de 11 de enero de 2024, nº 11/2024 (Roj: SJM B 1/2024).

el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual. Ello requiere, previamente, explicar sucintamente qué son estos *non-fungible tokens* y, seguidamente, qué implicaciones tienen en relación con el derecho de autor.

La tecnología y las redes digitales condujeron a un fenómeno de “desmaterialización”, propiciando unas facilidades inéditas de reproducción y diseminación de los contenidos protegidos por un derecho de propiedad intelectual. Ello supuso el reto de acomodar esa “abundancia” y “volatilidad” de las obras y prestaciones, presentadas bajo la forma de simples ficheros digitales, con la adecuada protección de los titulares de derechos sobre las mismas. Más allá, tales ficheros perdían todo valor intrínseco, pues todas sus potenciales copias - a menudo idénticas - eran totalmente fungibles o intercambiables entre sí. Tanto es así que, hasta un momento muy reciente, era difícilmente imaginable que un ejemplar digital pudiera ser único o, al menos, identificado como “el original”. Esta circunstancia parecía quedar definitivamente reservada al ámbito de las artes grá-

ficas o plásticas, donde el soporte material en el que toma cuerpo la obra tiene un valor intrínseco considerablemente mayor al de cualquiera de sus reproducciones, máxime cuando ese soporte es el que fue manipulado por el artista, o aquel en el que éste imprimió sus trazos.

Esa “unicidad” (cuando el soporte es único) o “rareza” (cuando únicamente existen unos pocos ejemplares) faltaba en el entorno digital, y esta es la filosofía que subyace en el origen de los *non-fungible tokens*. Esta tecnología - o, más exactamente, conjunción de varias tecnologías - trata de crear algo único y valorizar un fichero digital, allá donde técnicamente es posible crear infinitas reproducciones del mismo, con una calidad idéntica, y a un coste casi nulo. La solución pasa por adjuntar al fichero que contiene la obra o prestación un certificado digital único inscrito en un registro distribuido del tipo *blockchain*. De esta manera, el fichero digital puede seguir siendo infinitamente reproducible, pero ninguna de las copias resultantes podrá ser catalogada como “el original”². Con todo, no puede negarse el ca-

2 V. VARET y X. PRÈS, “ «NFT» : trois lettres déclinées au secteur de l’art”, *Revue pratique de la prospective et de l’innovation* n° 1, mai 2022, Dossier n° 9, pp. 40-43, en p. 41. El adquirente de un *non-fungible token* invierte, pues, en estos activos para convertirse en el titular único y autorizado de una obra digital. El *NFT* tiene valor porque genera en el mercado la confianza de que se trata del “original” emitido por una persona determinada (a menudo, el propio autor de la obra a la que queda vinculado). Parece que puede admitirse que el *NFT* que es objeto de transacción representa un valor que es el suyo propio y, por ello, ha de distinguirse del valor del “subyacente” (*underlying asset*) que, en este caso, consiste en un fichero fácilmente reproducible (N. MARTIAL-BRAZ, “Les NFT aux prises avec le droit des biens: essai d’une qualification”, *Revue de droit bancaire et financier* n° 4, juillet-août 2022, dossier n° 31, pp. 1-6, en pp. 2-3). O, en todo caso, si este subyacente adquiere un valor específico, es gracias al valor del *NFT* al que va vinculado. Así, es la asociación de ese soporte digital - que es perfectamente fungible - al *NFT*, que no lo es, lo que crea esa unicidad. En sí, este activo subyacente al que vengo refiriéndome, puede ser cualquier objeto, tanto físico como digital (una imagen, una grabación sonora o audiovisual, un *GIF*, un *meme*, o *tweet*, entre otros). En consecuencia, los *NFTs* se prestan a una panoplia de usos muy variada, más allá de dar unicidad y autenticidad a una obra de arte digital. Con todo, cabe destacar que, ciertamente, los *NFTs* han dado un impulso considerable a la comercialización del llamado “arte digital”, como disciplina creativa cuya principal característica es su manifestación mediante el uso de tecnologías digitales,

rácter un tanto especulativo de este interés, y prueba de ello es que los *non-fungible tokens* se basan en una evolución del uso de las tecnologías que sustentan, entre otras cosas, el mercado de las criptomonedas (así, los registros distribuidos como la *blockchain*, los *smart contracts*, o los *wallets* o “carteras digitales”). Con los *NFTs* se crea una nueva categoría de cryptoactivos que, a diferencia de las anteriores, no tienen carácter fungible³.

El fenómeno de los *NFTs* era prácticamente desconocido para el gran público hasta el día en que una obra puramente digital - sin soporte físico - alcanzó un precio inédito en el mercado mediante la venta del *token* no fungible asociado a la misma. Así, el 11 de marzo de 2021, la sala de subastas *Christie's* vendió, por más de 69 millones de dólares, la obra “*Everydays: the first 5000 days*”, del artista digital *Beeple* (Mike Winkelmann), un gigantesco collage con todas las imágenes que el autor había estado publicando diariamente en las redes sociales durante trece años y medio. Desconocemos si este fenómeno de los *non-fungible tokens* perdurará o no en el tiempo, pero lo cierto es que con ellos surge una nueva perspectiva de explotación, a caballo entre el mundo físico y digital. Esta circunstancia hace que tales objetos se acomoden imperfectamente a las categorías jurídicas propias del derecho de

propiedad intelectual, y ello no deja de suscitar nuevos interrogantes para los expertos en este ámbito del Derecho en cuanto al régimen jurídico aplicable y la capacidad de la normativa en vigor para acoger satisfactoriamente esta nueva realidad técnico-artística. Si bien no cabe duda de que la obra ligada al *token* queda protegida por el derecho de autor, beneficiándose así de todas las prerrogativas morales y patrimoniales⁴, surgen rápidamente otra serie de cuestiones, siendo la primera de ellas la relativa a la calificación jurídica que merece el proceso de creación y comercialización de *NFTs* cuyo archivo subyacente consiste en una obra o prestación protegida por un derecho de propiedad intelectual: qué actos de explotación tienen lugar en el marco de un proceso que implica distintas etapas técnicas, y a partir de qué momento estos quedan caracterizados. No me detendré aquí en un análisis exhaustivo de cada una de estas etapas, centrándome únicamente en aclarar por qué, finalmente, en el asunto que nos ocupa, los supuestos *non-fungible tokens* creados por la empresa *MANGO* a partir de las obras de Tapiès, Miró o Barceló, no eran tales.

En este sentido, la creación de *NFTs* de apoya en la llamada “tecnología de registro distribuido” (*Distributed Ledger Technology*)⁵, siendo una de sus manifestaciones más conocidas la *blockchain* o “cadena de bloques”⁶. Se habla de “mintear”

ya sea en el proceso de producción, en su exhibición, o en ambos (https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_digital).

³ Esto es, así como una determinada cantidad de una criptomoneda, es intercambiable por la misma cantidad de esa criptomoneda, un *NFT* no podría ser intercambiado por otro.

⁴ Aquel que adquiere un *NFT* ligado a una obra del espíritu no adquiere, por este acto, ningún derecho de explotación sobre ella. La regla de la independencia entre el *corpus mysticum* (la obra) y el *corpus mechanicum* (el soporte) - artículos 3.1º y 56.2 TRLPI - sigue desplegando aquí todos sus efectos. Ello con la particularidad de que, en el lado del segundo, figurará no sólo el soporte digital de la obra, sino también el *NFT* que lo acompaña. Es necesario, pues, distinguir la obra del espíritu del fichero que la contiene y también del *token* no fungible, que son tres realidades distintas.

⁵ *Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology with a focus on art NFTs and tokenized art*, Study requested by the JURI Committee (European Parliament), octubre de 2022.

⁶ La “cadena de bloques” viene a ser una gran base de datos pública y descentralizada, que se actualiza constantemente de manera distribuida, a través de miles de computadoras desplegadas a lo largo de una red mundial. La

(del inglés, “*to mint*”) o de “acuñar” *non-fungible tokens* para hacer referencia al proceso técnico por el cual estos activos o certificados digitales son creados. El proceso de “minteo” requiere el despliegue de un *smart contract* en la *blockchain*⁷. A través de este proceso, se genera un identificador único (*token ID*) que queda vinculado a una dirección de *blockchain*. El vínculo o conexión con su titular se hace por medio de un programa o aplicación específico que recibe el nombre de “*wallet*” o “cartera digital”. Este se encuentra protegido por unas claves secretas y permite efectuar movimientos o cambios de asociación entre la dirección inicial y el identificador único del *NFT*, propiciando así su circulación. En el interior del *NFT* figura pues un *smart contract* de creación de ese *NFT* y en él aparece, a su vez, un vínculo (una dirección *URL* o *URI*) que remite al fichero de metadatos, situado al exterior de la cadena de bloques. En efecto, lo más común es que el *smart contract* del *NFT* no almacene la obra digital, ni los metadatos relativos a la misma en la propia *blockchain*. Entre la información que contiene este fichero de metadatos aparece, a su vez, un segundo vínculo que indica la ubicación del archivo (de imagen, de vídeo, de texto o de audio) de la obra digital representada por el *NFT*. El vínculo entre el *token* no fungible y el archivo que contiene la obra se efectúa, por tanto, a través de este fichero de metadatos, cuya dirección

o localización figura en el *smart contract* de este *NFT* desplegado en la *blockchain*.

En este contexto, como puede apreciarse, la creación de un *token* no fungible requiere unos conocimientos informáticos específicos que no están al alcance de cualquiera. Por ello, la panorámica de los *NFTs* se completa con la presencia de una serie de plataformas digitales específicas o “*marketplaces*” que facilitan considerablemente la creación y la venta de estos activos (así, *Opensea*, *Rarible*, *Mintable*, entre otras). El rol de estos intermediarios es canalizar todas las cuestiones técnicas necesarias tanto para crear el *non-fungible token*, como para permitir su primera y sucesivas transacciones comerciales. El proceso de creación y circulación de *NFTs* se simplifica considerablemente, de manera que cualquier usuario pueda en unos pocos minutos generar un *NFT* y comercializarlo⁸. Fundamental es, en todo caso, retener que, en síntesis, un *NFT* consiste en la asociación de un *tokenID* - que tiene un carácter único - y su inscripción en una cadena de bloques. Esta circunstancia - como más detalladamente se verá - no llegó a concurrir en el asunto *MANGO c/ VEGAP*, quedando así frustradas las expectativas de obtener un primer pronunciamiento en Europa en materia de *NFTs* y derechos de autor. El mismo podría haber constituido la ocasión de tratar alguno de los múltiples interrogantes que esta realidad plantea en el ám-

información registrada es copiada de manera idéntica en cada uno de los diferentes nodos u ordenadores, entre los cuales no hay jerarquía. Como consecuencia, la información registrada deviene inmutable, dado que todos esos nodos actúan de una manera consensuada. Rectificar *a posteriori* ese registro deviene imposible por el elevado coste que ello supone en términos de energía.

⁷ El *smart contract* o “contrato inteligente” es, en realidad, un programa informático que se ejecuta automáticamente en la *blockchain* cuando se cumplen ciertas condiciones específicas. En el contexto de los *non-fungible tokens*, el *smart contract* hace posible su generación, y permite definir las reglas que gobernarán su circulación o transferencia (por ejemplo, organizando el pago automático de una comisión al creador del *NFT* a cada reventa del mismo).

⁸ En esencia, bastará en estos casos con crear una cuenta en la plataforma, ir a la página de creación de artículos *NFT*, cargar el archivo al que se va a asociar ese *NFT*, junto con su nombre y descripción y, en su caso, añadir alguna propiedad más o incorporarlo a una colección. Una vez efectuados estos pasos, únicamente es necesario anunciar la venta del *NFT*.

bito del Derecho de Propiedad Intelectual y que, más allá del proceso de creación, pueden abarcar aspectos tales como los que se detallan a continuación. En primer lugar, cabe discutir a partir de qué momento, dentro del proceso de acuñación de un *NFT* vinculado a una obra o prestación protegida, queda caracterizada la existencia de un acto de explotación en el sentido del derecho de autor, y qué modalidad o modalidades de explotación aparecen aquí involucradas. Esta cuestión deviene especialmente importante cuando el *NFT* aparece vinculado a una obra o prestación protegida - o a su transformación - sin contar con la autorización del titular de derechos. Surge asimismo el interrogante de determinar qué papel concreto juegan los múltiples intermediarios

que, como se ha visto, intervienen en todo este proceso.

En segundo lugar, surge la cuestión de determinar qué calificación jurídica merece la venta de obras nativamente digitales en forma de *NFTs* y, en particular, si cabe hablar aquí de un “derecho de distribución digital” cuya existencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha terminado rechazando, al vincular la noción de “distribución”⁹ a la existencia de un soporte tangible¹⁰, salvo en el supuesto específico de los programas de ordenador¹¹. Ello con la particularidad de que este derecho se agota con la primera venta u otro título de transmisión de la propiedad que haya sido realizada por el propio titular del derecho o con su consentimiento, de manera que estos

9 Arts. 19 TRLPI y 4 de la Directiva 2001/29/CE.

10 *Vid.* la STJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C-263/18, *Tom Kabinet BV*. En ella, el TJUE, hace una lectura de los conceptos de “comunicación al público” y de “distribución” que figuran en la Directiva 2001/29/CE de conformidad con las definiciones presentes en los artículos 8 y 6.1 del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI. A la luz de los términos de las Declaraciones Concertadas respecto de los artículos 6 y 7 de dicho Tratado, afirma que las expresiones “copias” y “originales y copias”, sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler, se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulación como “objetos tangibles”. El TJUE atiende asimismo a los trabajos preparatorios de la Directiva 2001/29/CE, de los cuales se desprende que los Estados Miembros opinaban que la transmisión interactiva a la carta debía estar cubierta por el derecho de comunicación al público, y que estaba ampliamente aceptado que el derecho de distribución únicamente se aplica a las copias físicas. En estos términos, termina concluyendo que el suministro al público, mediante descarga, de un libro electrónico para su uso permanente está comprendido dentro del concepto de “comunicación al público” y, más específicamente, del de puesta a disposición interactiva, en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE. Cabe, con todo, plantear si esa unicidad que confiere la asociación de un *NFT* a un fichero digital sería susceptible de cambiar la posición del Tribunal de Justicia. En este sentido, el apartado 69 de la STJUE *Tom Kabinet* citada subraya el hecho de que cualquier persona interesada podía hacerse miembro del “club de lectura” ofrecido por esta plataforma de reventa de libros de ocasión, junto con la inexistencia de medidas técnicas que permitieran garantizar que sólo pudiera descargarse una copia de la obra durante el tiempo que el usuario de una obra tuviera efectivamente acceso a ella y que, una vez transcurrido dicho período, la copia descargada por ese usuario no pudiera ya ser utilizada por él. Esto es, el TJUE sugiere que, tal vez, en un sistema conforme al modelo “una copia, un usuario”, su posición hubiera sido distinta.

11 STJUE (Gran Sala) de 3 de julio de 2012, asunto C-128/11, *UsedSoft c/ Oracle*.

objetos materiales pueden ser revendidos libremente en todo el ámbito de la Unión Europea¹².

En relación con este punto, se plantea asimismo si el autor de la obra de arte digital vinculada a un *NFT* se ve reconocido el llamado “*droit de suite*” o derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus obras¹³. Cabe apuntar que, en la práctica, el ecosistema

de los *NFTs* permite crear un sistema que, a partir del *smart contract* desplegado en la *blockchain*, organiza el pago automático de una comisión al propietario original del *NFT* por cada transacción sucesiva. Sin embargo, ello no suprime el problema relativo a si este *droit de suite* “contractual”¹⁴ convive o puede convivir con el *droit de suite* “legal”, teniendo en cuenta que este último tiene un carácter irrenunciable¹⁵.

¹² Arts. 19.2 TRLPI y 4.2 de la Directiva 2001/29/CE..

¹³ El *droit de suite* se define como un derecho reconocido a los autores de obras de arte gráficas o plásticas, o a sus derechohabientes, tras la muerte o declaración de fallecimiento a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa de estas que se realice tras la primera cesión operada por el autor. A título no exhaustivo, el artículo 24.1 TRLPI hace una enumeración de obras que han de considerarse incluidas dentro de la categoría de obras gráficas y plásticas: “*cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte*”. La misma disposición requiere que los ejemplares que son objeto del derecho de participación sean aquellos que se consideran “obras de arte originales”, lo cual ha de predicarse de aquellos que han sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad. La idea implícita es que estemos ante ejemplares originales en el sentido de “únicos” o limitados en número. De ahí que el mismo apartado exija que, en estos casos, los ejemplares deban estar numerados, firmados o debidamente autorizados por el autor. Como puede observarse, el derecho de participación fue concebido en atención a la unicidad o rareza de los soportes en que se encarnan las obras de arte gráficas o plásticas. La participación económica en cuestión aparece fijada en la propia Ley a través de un sistema de porcentajes regresivos en función del precio de venta de la obra de arte.

¹⁴ V. VARET y X. PRÈS, “«NFT»: trois lettres déclinées au secteur de l’art”, *op. cit.*, p. 42.

¹⁵ Ni el texto del artículo 24 del TRLPI ni el texto del articulado de la Directiva 2001/84/CE hablan de soportes tangibles. Sí lo hace, sin embargo, el Considerando nº 2 de ésta última al disponer claramente que “... *el objeto del derecho de participación es la obra material, a saber, el soporte al que se ha incorporado la obra protegida*”. La cuestión que se plantea es si el *NFT* viene a desempeñar un rol equivalente al del soporte tangible o, dicho de otro modo, si cabe aplicar el *droit de suite* contemplado en la Ley a los casos en los cuales el autor de una obra expresada a través de medios digitales decide la escasez de su activo. Otro posible obstáculo que puede limitar la aplicación del derecho de participación previsto en la Ley a las sucesivas transacciones comerciales de *NFTs* reside en el hecho de que el mismo se aplica únicamente a las reventas en las que participen como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte. Entre ellos, el art. 24.4 TRLPI menciona las “*salas de venta, salas de subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte y, en general, cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado*”. Con todo, ni la Directiva europea, ni la legislación española definen qué debe entenderse por “profesionales del mercado del arte”. En el caso específico de los *NFTs*, si bien algunos intermediarios “tradicionales” del mercado del arte, como son las salas de subastas, participan ya de la venta y reventa de este tipo de activos, muchas de estas transacciones son efectuadas por plataformas tecnológicas o *marketplaces* con respecto a las cuáles no está claro

En otro orden de cosas, se plantea asimismo si el adquirente de un *NFT* ligado a una obra de arte digital podría verse reconocido un derecho de exposición “digital” o “virtual”, a imagen del que figura en el art. 56.2 TRLPI, y que le permitiría exhibirla en un museo virtual o “criptomuseo”, u organizar cualquier otro tipo de presencia de esa obra en un metaverso.

III. EL AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE 21 DE OCTUBRE DE 2022. EL POSTERIOR ALZAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR ACORDADA Y EL DEFINITIVO ABANDONO DE LOS *NFTs* DEL OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

La demanda de *VEGAP* se acompañó de una solicitud de medidas cautelares a los efectos de que *MANGO* cesara en el uso de las obras en litigio. De la lectura del Auto de 21 de octubre de 2022 se desprendía ya que, en sentido estricto, *MANGO* no había creado ni comercializado ningún *NFT*¹⁶. En efecto, hay dos circunstancias fácticas previas a la interposición de la demanda que han de ser tenidas en cuenta. En primer lugar, había quedado acreditado que *MANGO* había retirado

voluntariamente todas las obras y creaciones de cada uno de los entornos (físico, digital y virtual) en los que habían quedado expuestas; en segundo lugar, los archivos digitales con las obras litigiosas nunca habían llegado a convertirse en activos inscritos en la cadena de bloques. Esto es, no habían llegado a ser “acuñados” como activos *blockchain*, circunstancia que, como se vio en el apartado anterior, es determinante para que pueda hablarse de la existencia de un *non-fungible token*.

A lo sumo, *MANGO* había hecho uso de la opción de “minteo retardado” (*lazy minting*) que a menudo ofrecen este tipo de plataformas de comercialización de *NFTs*. Ello permite que los archivos digitales que incorporan la obra protegida puedan ser visibles a través de dicha plataforma, pero su conversión en activos digitales únicos inscritos en la *blockchain* - la creación del *NFT* como tal - no ocurre sino una vez realizada su adquisición¹⁷. Además, de las circunstancias del caso, también se desprende que esos supuestos *NFTs* ni siquiera llegaron a comercializarse cuando estaban expuestos (es decir, en ningún momento se permitió su venta o intercambio). En suma, la visibilidad que las creaciones realizadas por *MAN- GO* a partir de las obras pictóricas de los autores

si pueden ser tenidas realmente por profesionales del mercado del arte.

16 AJM nº 9 de Barcelona nº 468/2022 de 21 de octubre de 2022 (Roj: AJM B 1900/2022).

17 La razón de ser de estos sistemas de “acuñación diferida” que ofrecen algunas *marketplaces* de *NFTs* viene dada porque el proceso de inscripción de un *token* en una *blockchain* no es gratuito, sino que lleva aparejado un coste que suele llamarse la “tarifa de gas” (*gas fee*). Se trata del importe que hay que abonar a los validadores de la cadena de bloques cada vez que un usuario desea realizar una función en la *blockchain*. Con el objetivo de democratizar la creación de *NFTs*, algunas plataformas como *OpenSea* o *Rarible* ofrecen un sistema según el cual el supuesto *NFT* no es transferido a la cadena de bloques hasta que la primera venta del mismo no se haya realizado con éxito. Esto es, la acuñación del *NFT* se difiere al momento de su compra y, a menudo, su coste se imputa al adquirente. Con carácter previo a su venta, el fichero que contiene la obra es subido a la plataforma (acto de reproducción), acompañado de la información relativa a la misma. Seguidamente, la plataforma publicará la imagen, extracto sonoro o visual referente al futuro *NFT* (acto de comunicación al público o de puesta a disposición).

catalanes tenían a través de la plataforma *Open-sea* no difería, en estas circunstancias, de la que proporciona cualquier otra plataforma de puesta a disposición interactiva en línea (así, por ejemplo, una red social).

Resulta así sorprendente que el Auto parcialmente estimatorio de la medida cautelar solicitada se saldara con una orden de depósito en el Juzgado de los *NFTs* creados por *MANGO* incorporando y transformando las obras pictóricas en conflicto. Se requería así a la plataforma *Open-sea* para que transfiriera los supuestos *NFTs*, en el plazo de dos días, a la *wallet* “física” que la actora designase, a los efectos de que quedaran bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia hasta la finalización del procedimiento por resolución firme. En su razonamiento, el Juzgado expone las dudas que albergaba sobre la efectividad de la medida de retirada adoptada por *Opensea*, y ello le conduce a afirmar la existencia de un cierto *periculum in mora*. Afirma así que no existía certeza sobre el modo en que la plataforma estaría custodiando los *NFTs*, así como sobre la garantía de imposibilidad de acceso a los mismos tanto por parte de *MANGO*, como por parte de terceros. Estas dudas venían reforzadas por las pruebas aportadas y según las cuales habían existido ataques recientes a cuentas de *Opensea* para la sustracción de *NFTs* “golosos” como eran los que conformaban el objeto del presente procedimiento. Con todo, lo cierto es que al no haberse convertido los supuestos *NFTs* en activos *blockchain*, estos nunca habían sido transferido a ninguna de las *wallets* del grupo *MANGO*, y los terceros tampoco podían sustraerlos como tales. Es más, la implementación de la medida cautelar

acordada hubiera exigido precisamente la efectiva acuñación de los *NFTs* y su transferencia a una *wallet* del Grupo *MANGO*, circunstancias que hubieran elevado el peligro que, precisamente, las medidas cautelares acordadas tendían a evitar. Estas incoherencias motivaron el posterior alzamiento de la medida cautelar acordada. El mismo Juzgado que la concedió llegó a la conclusión de que efectivamente no concurría, ni había concurrido nunca, el requisito del peligro en la demora, y que la propia medida carecía de sentido¹⁸.

En este contexto, la discusión acerca del tema de los *NFTs* quedaba definitivamente zanjada: en ningún momento había existido un *NFT* propiamente hablando, de manera que quiénes esperaríamos un primer pronunciamiento de un órgano judicial acerca de este fenómeno y su interacción con el derecho de autor, tendremos que aguardar el planteamiento de un futuro asunto cuyo objeto verse realmente este tipo de activos digitales únicos.

IV. LA DEFINITIVA DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA CONTROVERSIAS: SU RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA SECCIÓN 107 DEL DMCA ESTADOUNIDENSE Y OTROS ELEMENTOS AJENOS A NUESTRA TRADICIÓN JURÍDICA

Una vez evacuada la cuestión de los *non-fungible tokens* del procedimiento que entabló *VEGAP* contra el Grupo *MANGO*, la controversia resultante nos lleva hacia un terreno mucho más clásico dentro del Derecho de Propiedad Intelectual, si bien el razonamiento empleado en su resolución

¹⁸ La propia demandante llegó a reconocer que la medida cautelar acordada no era necesaria, pues mientras *Opensea* mantuviera retirados los pretendidos *NFTs* se evitaría cualquier riesgo de sustracción o transferencia a terceros, sin necesidad de que fueran depositados ante el Juzgado.

resulta un tanto insólito y criticable. El Juzgado de lo Mercantil la reconduce, en definitiva, a una cuestión de articulación entre los derechos de autor y los derechos del propietario del soporte material de una obra de arte. Acude, para ello, al artículo 56.2 TRLPI según el cual *“el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional”*.

Con todo, no hay que olvidar, como parece que lo hace en ocasiones el órgano juzgador, la regla general establecida en el primer apartado del mismo precepto, y en función de la cual *“el adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última”*. Ello incluye la totalidad de los derechos patrimoniales de explotación (con excepción, lógicamente, del derecho de exposición pública). Además, el adquirente del soporte tampoco adquiere ningún derecho de orden moral, pues estos son intransmisibles¹⁹. Llama la atención, en este sentido, la rapidez con la cual el Juzgado de lo Mercantil evacúa la cuestión de un posible ataque a la integridad de la obra a través de una argumentación carente de todo rigor. En todo momento, el órgano juzgador parte de la base

de que los montajes creativos realizados por los cryptoartistas contratados por el Grupo MANGO son el resultado de un acto de transformación recogido en el artículo 21 TRLPI. Presume así que los trabajos resultantes están dotados de originalidad suficiente como para constituir una obra nueva protegida. Ello le lleva a afirmar que *“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”*. Esta última afirmación no puede sostenerse como tal. En efecto, si bien el derecho de transformación y el derecho a la integridad de la obra son prerrogativas distintas y de naturaleza también distinta - de orden patrimonial la primera, de orden moral la segunda - no es cierto que, por el mero hecho de haber creado una obra nueva, la misma no pueda afectar al derecho a la integridad de la obra de partida, pues ello no excluye que el resultado de la transformación pueda tener, según las circunstancias, un efecto lesivo sobre la persona del autor de esa obra primigenia. Esto es, si bien es cierto que la transformación de una obra no implica *per se* un ataque a su integridad, esta circunstancia requiere ser examinada específicamente. No resulta así convincente el argumento del Juzgado cuando sostiene que no procede hacer pronunciamiento alguno respecto al derecho moral a la integridad de la obra pues éste *“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*

¹⁹ Ni siquiera se transmite el derecho de divulgación, sino que el mencionado artículo 56.2 TRLPI viene a permitir la *de facto*, siempre y cuando el autor no se haya reservado tal derecho en el acto de enajenación del original, entendiéndose que, si no lo ha hecho, está prestando su consentimiento para que el adquirente pueda proceder a dicha divulgación.

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”.

La cuestión del supuesto ataque a la vulneración del derecho moral de divulgación - también alegada por la parte demandante - resultaba sin embargo más difícil de sostener, pues además de que aparentemente las obras en cuestión ya habían sido divulgadas con carácter previo a su adquisición por el Grupo MANGO, el artículo 56.2 TRLPI es claro en este punto en lo que se refiere al derecho de exposición pública que ostenta el propietario del soporte material original de la obra plástica, que lo tendrá *“aunque ésta no haya sido divulgada”*. Cosa distinta es si todas las actuaciones de la empresa MANGO sobre las obras de los artistas catalanes podían efectivamente encuadrarse dentro del derecho de exposición pública del propietario del soporte material. En este sentido, el Juzgado examina la cuestión bajo el prisma de los derechos de comunicación pública y de transformación - algo pertinente en sí - pero, nuevamente, el análisis que hace del ejercicio cada prerrogativa concreta resulta criticable.

En este sentido, con respecto al derecho de comunicación pública, la Sentencia no duda en afirmar que *“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”*, de manera que tendría que haber solicitado la autorización de los autores de las obras originales. Ahora bien,

el Tribunal se focaliza en la circunstancia de que este derecho de comunicación pública del titular de los derechos de propiedad intelectual queda limitado por el derecho a la exposición pública del propietario del soporte reconocido en el artículo 56.2 TRLPI lo cual remite a una modalidad específica de comunicación, que es la recogida en el apartado *h)* del artículo 20.2 TRLPI (*“La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones”*). En cambio, la utilización de las obras en aquellos entornos digitales y virtuales ha de ser más propiamente calificada como un acto de puesta a disposición interactiva, circunstancia que remite a una modalidad de comunicación pública distinta, y es aquella que figura en el apartado *i)* del mismo precepto (*“La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”*). Todo ello sin olvidar que cualquier subida de una obra a una plataforma digital o virtual en línea conlleva un acto previo de reproducción que, por supuesto, no es susceptible de ser incardinado dentro del límite de copia privada. Esta circunstancia - la existencia de un acto de reproducción sujeto al derecho exclusivo - hace insostenible una interpretación amplia del derecho de exposición pública del propietario del soporte material, según la cual éste sería extensible a la exposición de la obra en entornos digitales y virtuales.

Nada de esto se lee en la Sentencia que nos ocupa que, en su lugar, evacúa la cuestión bajo la simple argumentación de que la exposición de las cinco obras plásticas no ha supuesto *“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". Concluye así este punto afirmando que "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".

Llegamos seguidamente a otro de los puntos más criticables de la Sentencia, pues como ya se ha apuntado, todas las obras en conflicto (con excepción de las de J. Miró) fueron utilizadas en la realización de una serie de montajes creativos, a través de los cuales se les añadían elementos nuevos, cuestión que el Juzgado trata bajo la órbita del derecho de transformación, y que, por esta misma circunstancia, excede por definición de la mera exhibición o exposición pública de las obras originales de los artistas.

En este marco, la parte demandada trataba de justificar la licitud de la transformación realizada en la doctrina del uso inocuo del derecho, así como en el *fair use*, construcción jurídica propia de los sistemas de *copyright*. En respuesta a estas alegaciones, la Sentencia que nos ocupa comienza recordando que el sistema de límites propio del Derecho de autor español es un sistema de tipo cerrado, sujeto al principio de tipicidad. Esto es, no hay más límites a los derechos

de propiedad intelectual que aquellos recogidos expresamente en nuestra legislación y en los términos en que estos se reconocen, sin que exista una cláusula genérica que permita a los jueces exceptuar otros usos de la preceptiva autorización del titular de los derechos sobre la obra o prestación en función de las características específicas del caso concreto. Este es el rasgo que lo distingue de los sistemas de tipo abierto, como ocurre en los sistemas de *copyright*.

Dicho esto, advierte de la posibilidad excepcional de acudir al artículo 7 del Código Civil, según el cual los derechos deben ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, sin que sea admisible el abuso o ejercicio antisocial de los derechos. Y en un intento de abrazar el sistema de *fair use*, invoca la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2012, en el asunto *Megakini/Google*²⁰. Los hechos que dieron lugar al litigio en cuestión llamaban la atención por su especial singularidad: el titular de una página web de apuestas de acceso abierto en línea demandó a *Google* por haber incluido su página web entre los resultados de su motor de búsqueda, lo cual implicaba ciertos actos de reproducción que en principio no encontraban acomodo en los límites expresamente reconocidos en la legislación española. El demandante, además de la correspondiente indemnización, solicitaba nada menos que el cierre definitivo del motor de búsqueda. En estos términos, el pronunciamiento del Tribunal Supremo enlaza la doctrina del *fair use* norteamericana con la doctrina del *ius usus inocui* (derecho al uso inocuo del derecho ajeno), reconocida por la doctrina y la jurisprudencia españolas, invocando asimismo la configuración constitucional del derecho de propiedad como un derecho delimitado por su función social de acuerdo con

20 STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 3 de abril de 2012, nº 172/2012, *Megakini c. Google* (Roj: STS 3942/2012).

las leyes, y la prohibición emanada del artículo 7 del Código Civil que impide el abuso de derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Y en un afán adicional de buscar un precepto legal que avale este razonamiento, sostiene que la llamada “regla de los tres pasos”, contenida en el artículo 40 *bis* del TRLPI, puede considerarse como una manifestación especial en la Ley de Propiedad Intelectual de la doctrina del *ius usus inoqui*, añadiendo que esta disposición, común a todas las del Capítulo II del Título III (“Límites”), “*tiene un valor interpretativo no sólo 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”)”.

La Sentencia advertía, no obstante, que el pronunciamiento venía fuertemente marcado por el “planteamiento maximalista” del demandante. En efecto, cuestión distinta hubiera sido que éste hubiera solicitado la simple retirada de su página web de los resultados de búsqueda. Siendo así que, además, la actuación de *Google* en realidad le beneficiaba - atraía una audiencia hacia

una página web de acceso público - la pretensión parecía digna de constituir efectivamente un ejercicio abusivo del derecho de propiedad intelectual. El resto del razonamiento empleado por el Tribunal Supremo fue ampliamente criticado por la doctrina mayoritaria - que advertía ya del riesgo de ser extrapolado a futuros asuntos - por cuanto suponía alterar nuestro sistema de límites²¹. En efecto, esta delimitación necesaria del derecho de propiedad intelectual - como propiedad especial, recogida en una Ley especial - pasa por un sistema de tipo cerrado, y no abierto, tal y como se ha apuntado anteriormente. En la fundamentación de la Sentencia del Tribunal Supremo se hace palpable, asimismo la propuesta formulada por algún sector doctrinal europeo tendente a hacer de la “regla de los tres pasos” no una cláusula de salvaguarda al servicio de una interpretación restrictiva de los límites al derecho de autor, sino una cláusula abierta que permitiría abrir el sistema, exceptuando de la preceptiva autorización del titular de derechos aquellos usos que no atentaran contra la explotación normal de la obra o contra los intereses legítimos del autor²².

Amparándose en esta Sentencia, cuyo supuesto de hecho (en cierta forma, un “caso límite”) poco tiene que ver, en mi opinión, con el asunto que nos ocupa, el órgano juzgador decide aplicar

21 Por todos, *vid.* R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 172/2012, de 3 abril de 2012”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil* nº 90/2012, parte Sentencias (BIB 2012/2982).

22 Cabe destacar aquí la *Declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en el derecho de autor*, firmada por un grupo de estudiosos europeos de la propiedad intelectual, encabezado por Ch. Geiger, R. M. Hilty, J. Griffiths y U. Suthersanen. La versión en lengua española se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/01_balanced/declaration_three_step_test_final_spanish1.pdf. Para una crítica de este planteamiento, *vid.* LUCAS, A. y CÁMARA ÁGUILA, P., “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por qué hay que evitar la imprecisión: un estudio sobre la «declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en derecho de autor»”, *Pe. i. revista de propiedad intelectual* nº 33 (septiembre/diciembre 2009), pp. 13-37.

la doctrina del uso inocuo y del uso justo esgrimida por la demandada en defensa de la licitud del uso de las obras examinando para ello “*por separado los cuatro factores que la Sección 107 [de la Ley estadounidense en materia de derechos de autor²³] exige que se valoren para decidir si el uso de una obra protegida sin autorización del autor es o no legítimo (justo)*”. Tales factores son los siguientes: 1) el propósito y carácter del uso; 2) la naturaleza de la obra protegida por los derechos de autor; 3) la cantidad y sustancialidad de la parte utilizada en relación con la obra protegida en su conjunto; y 4) el efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida. El análisis resultante se salda con una serie de conclusiones altamente criticables. Empieza así afirmando que los usos transformadores serían más proclives a ser considerados como un uso justo, al añadir algo nuevo, con una finalidad ulterior o de carácter diferente que no sustituye el uso original de la obra. Esto es, la propia transformación se erigiría en límite al derecho de autor, cualquiera que fuera su finalidad (incluso la puramente lúdica), en tanto en cuanto no implique un riesgo de confusión con la obra original o infiera un daño a la obra original o a su autor, lo cual supone que esta prerrogativa de orden patrimonial quedaría ampliamente vaciada

de contenido²⁴. El órgano juzgador añade, seguidamente, una serie de consideraciones que deberían resultar totalmente indiferentes a la hora de valorar si ha existido o no un acto de explotación. Se esgrime así que la exposición de las obras no tuvo ningún fin comercial, una afirmación algo reductora si se tiene en cuenta que todo el montaje constituía el núcleo de una contundente estrategia de *marketing*, y para ello la empresa recurrió a las plataformas digitales más punteras del momento - incluyendo el metaverso o una de las más célebres plataformas de *NFTs* - con la única finalidad de lograr difusión lo más amplia posible. Ciertamente, las obras resultantes no llegaron a comercializarse, ni se exigió en ningún momento al público pagar un precio por acceder a las mismas en cualquiera de los entornos en que fueron mostradas, pero no deja de apreciarse aquí una suerte de ánimo de lucro indirecto. Sea como fuere, no hay que olvidar que el ánimo de lucro no es un elemento definitorio del derecho exclusivo de explotación: una explotación puede ser efectuada a título gratuito, y no por ello deja de estar sometida al derecho de autor²⁵. De ahí que, de ninguna manera, debiera exigirse - como dice la Sentencia - que la parte actora tuviera que alegar y acreditar el ánimo de lucro o el fin publicitario perseguido por la demandada.

23 *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* de 1998.

24 Tal es la crítica principal que cabe dirigir al nuevo límite de pastiche que introdujo el artículo 70 del Real-Decreto 24/2021 con ocasión de la transposición de la Directiva (UE) 2019/790. En nuestro sistema, los límites no sólo tienen que estar expresamente reconocidos en la Ley, sino definidos en términos concretos y asociados a una finalidad específica (por ejemplo, la humorística, propia del límite de parodia). De lo contrario, difícilmente pueden constituir “casos especiales”, que es precisamente la primera exigencia de la llamada regla de los tres pasos recogida en el artículo 40 *bis* TRLPI.

25 Ciertamente es que, en su jurisprudencia en materia de comunicación pública, el TJUE ha podido sembrar la confusión. Con todo, y a pesar de su afirmación reiterada según la cual el carácter lucrativo del acto de comunicación al público “*no carece de pertinencia*”, el mismo Tribunal ha reconocido que tal carácter “*no es necesariamente una condición indispensable que determine la existencia misma de una comunicación al público*” (apartado 50 de la STJUE de 20 de abril de 2023, C-775/21 y C-826/21, *Blue Air Aviation*, y jurisprudencia citada).

Es, asimismo, del todo irrelevante para la resolución del litigio, sostener 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”*. Como también es irrelevante estimar que el uso era legítimo porque en todo momento se había hecho referencia y reconocimiento a la autoría de las obras originales, respetando su espíritu, poniéndolas en valor y dándolas a conocer a un público que muy probablemente no las hubiera conocido si no hubiera mediado ese acto inaugural, lo cual no sólo no perjudica a sus autores, *“sino que les beneficia sobremanera, por el reconocimiento y protagonismo que las cinco obras plásticas tuvieron en un evento tan innovador y con tanta difusión”*. Se comprenderá que, si el mero protagonismo que adquiere una obra o su autor mediante su utilización o difusión por parte de un tercero bastase para poder prescindir de la correspondiente autorización de explotación, el derecho patrimonial del autor quedaría precisamente reducido a eso: un simple “baño de reconocimiento y protagonismo”, del que el titular de derecho no podría sacar provecho económico alguno²⁶.

Excesiva e irrelevante resulta asimismo la afirmación de que ninguna interferencia pudo existir en el mercado presente o futuro de las obras preexistentes, especialmente teniendo en cuenta la corta duración de los tres eventos: un acto de ex-

plotación puede ser “breve”, “fugaz” o “efímero”, y no por ello deja de ser un acto de explotación. Lo mismo cabe decir con respecto al hecho de que, a mayor abundamiento, *“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”*; a lo que añade que el uso realizado ha sido inocuo, *“por cuanto lejos de perjudicar los legítimos intereses de los autores, éstos han sido beneficiados”*. Tal aserción parece venir de un intento forzado de equiparar las circunstancias del caso que nos ocupa, a las del asunto *Megakini/Google* antes citado, y que como ya se expuso, constituía un caso límite, por la desmesurada e incoherente pretensión del demandante. El órgano juzgador sugiere que estaríamos nuevamente, en este caso, ante un abuso de derecho. Dice asimismo, más adelante, que requerir el consentimiento o el pago de una licencia supondría *“un sacrificio desproporcionado para el propietario del soporte material”* cuando se trata de un uso justo e inocuo que ha realizado al amparo de su derecho de exposición pública de las obras que le reconoce el artículo 56.2 TRLPI. Como ya se ha dicho, estamos aquí en un plano que va mucho más allá de la mera exposición pública, pues nos encontramos ante una serie de actos de transformación y ulterior puesta a disposición del trabajo resultante a través de redes digitales.

En este planteamiento, no está de más insistir en que, si bien el derecho de propiedad intelectual

²⁶ Algo que parece radicalmente opuesto al objetivo de la armonización europea del derecho de autor. *Vid.*, en este sentido, los Considerandos 9 a 12 de la Directiva 2001/29/CE.

tual, como todo derecho subjetivo, es susceptible de ser ejercitado de manera abusiva, ello no quiere decir que cada vez que se exija el respeto del derecho de autor, estemos ante tal circunstancia, en tanto en cuanto no se atente contra una explotación concurrente o se ocasione un daño expreso a la integridad de la obra, pues es lo que, en definitiva, sugiere el pronunciamiento que nos ocupa. Es únicamente cuando estamos ante un uso cubierto por un límite específicamente reconocido en la legislación cuando se ha de controlar que el mismo no degenera en unas circunstancias que atenten contra la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del autor. Ese es precisamente el sentido y la función de la regla de los tres pasos ya mencionada. Fuera de este contexto, no cabe exigir que el autor tenga que demostrar permanentemente que la explotación normal de la obra o sus intereses legítimos han sido dañados, pues en estos términos, el derecho de autor quedaría amputado de una buena parte de su contenido. Es, en cualquier caso, una posición que no es la propia de nuestro sistema, si bien el órgano juzgador en nada disimula este apartamiento de nuestra tradición jurídica, pues lisa y llanamente decide aplicar un precepto procedente de una Ley extranjera, la Sección 107 del DMCA estadounidense.

Desconocemos cuál hubiera sido la conclusión alcanzada por un Juez norteamericano en semejante asunto, pues el sistema de *fair use* tiene precisamente ese inconveniente: la imprevisibilidad, frente a la seguridad jurídica que proporciona el sistema cerrado propio de nuestro Derecho. Sea como fuere, resulta decepcionante que, en un contexto de creciente incomprensión y crisis del derecho de autor²⁷, un órgano juzgador es-

pañol se deje llevar por argumentos - en boca de muchos, pero carentes de rigor jurídico - que trastocan los fundamentos básicos de nuestra disciplina y, en cualquier caso, resultan ajenos a nuestra tradición. Frustrante pronunciamiento, en definitiva, para los intereses de los titulares de derechos, y que nos deja expectantes en cuanto a la solución que pueda adoptar la instancia judicial superior en caso de recurso.

V. BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Núm. 172/2012, de 3 abril de 2012”, *Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil* nº 90/2012, parte Sentencias (BIB 2012/2982).

GEIGER, CH., HILTY, R.M., GRIFFITHS, J., SUTHERSANEN, U., *et. al.*, *Declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en el derecho de autor* (disponible en: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/01_balanced/declaration_three_step_test_final_spanish1.pdf).

LUCAS, A. y CÁMARA ÁGUILA, P., “Por una interpretación razonable de la regla de los tres pasos, o por qué hay que evitar la imprecisión: un estudio sobre la «declaración por una interpretación equilibrada de la regla de los tres pasos en derecho de autor»”, *Pe. i. revista de propiedad intelectual* nº 33 (septiembre/diciembre 2009), pp. 13-37.

MARTIAL-BRAZ, N., “Les NFT aux prises avec le

²⁷ Véase, a modo de ejemplo, la polémica desatada por la introducción de los artículos 15 y 17 de la Directiva (UE) 2019/790 y su transposición en los diferentes Estados miembros.

droit des biens: essai d'une qualification", *Revue de droit bancaire et financier* nº 4, juillet-août 2022, dossier nº 31, pp. 1-6.

VARET, V. y PRÈS, X., " «NFT» : trois lettres déclinées au secteur de l'art", *Revue pratique de la prospective et de l'innovation* nº 1, mai 2022, Dossier nº 9, pp. 40-43.

Intellectual Property Rights and Distributed Ledger Technology with a focus on art NFTs and tokenized art, Study requested by the JURI Committee (European Parliament), octubre de 2022.

VI. REFERENCIAS JURISPRUDENCIALES

SJM nº 9 de Barcelona de 11 de enero de 2024, nº 11/2024 (Roj: SJM B 1/2024).

AJM nº 9 de Barcelona nº 468/2022 de 21 de octubre de 2022 (Roj: AJM B 1900/2022).

STS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) de 3 de abril de 2012, nº 172/2012, *Megakini c. Google* (Roj: STS 3942/2012).

STJUE (Gran Sala) de 3 de julio de 2012, asunto C-128/11, *UsedSoft c/ Oracle*.

STJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, asunto C-263/18, *Tom Kabinet BV*.

STJUE (Sala Sexta) de 20 de abril de 2023, C-775/21 y C-826/21, *Blue Air Aviation*.