

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (SALA DE LO CIVIL)*Sentencia 731/2025, de 05 de junio de 2025**Sala de lo Civil**Rec. n.º 309/2024***SUMARIO:**

Derechos de propiedad intelectual. Derechos morales. Integridad y divulgación. Derechos patrimoniales. Reproducción. Transformación. Comunicación pública. Uso no autorizado. Licencia para los usos digitales. Fair use.

Se incurre en una infracción de derechos de propiedad intelectual al utilizar, sin autorización, obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló i Joan Miró.

Los magistrados consideran que, a pesar de que la empresa tenía la propiedad física de las obras de arte, esto no le otorga legitimidad para reproducir, transformar ni comunicar públicamente las obras sin consentimiento de los titulares de los derechos, por el que condena la demandada a cesar en su conducta y a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la infracción de los derechos.

Los hechos ocurrieron durante la inauguración de una tienda de ropa en Nueva York donde la empresa promovió cinco cuadros, que pertenecían a su colección particular, mediante su transformación en tokens no fungibles (NFTs), su difusión a internet y plataformas digitales y su uso en campañas promocionales.

Cuando el soporte material en el que queda fijada la obra de arte pertenece a un tercero, concurren el derecho de propiedad sobre el cuerpo físico o corpus mechanicum y el derecho del artista sobre el corpus mysticum creación intelectual concretada en el soporte, de tal forma que el derecho del autor debe coordinarse con el del propietario del objeto en el que se exterioriza. Singularmente, con el de exposición pública de la obra que el artículo 56.2 del TRLPI atribuye al adquirente de la propiedad del soporte original de la obra de arte plástica, cuando no se ha excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original.

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. Añade el apartado segundo "(n) obstante, 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. 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". Delimitado el derecho que se le transmite al propietario del soporte, debemos concluir que el resto de derechos de explotación de la obra pertenecen al autor - derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, además de los derechos morales entre los que destacan el derecho de alterar la obra y a decidir la forma de divulgarla.

El derecho de exhibición pública está limitado a la exposición física de la copia original, pero no se puede extrapolar este derecho a la exhibición interactiva de las obras originales ni de cualquier obra digital derivada de la originaria ni siquiera en medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión. Por ello, el propietario de una obra de arte no puede hacer reproducciones de la obra y distribuir estas copias o ponerlas a disposición en Internet, a menos que dicha obra sea de dominio público o esté sujeta a alguna limitación o excepción a los derechos de su autor.

La digitalización constituye un acto de reproducción y, por tanto, si requiere la autorización previa del autor puesto que supone una fijación directa y permanente de la obra en un medio

Síguenos en...



distinto del inicial que permite su comunicación u obtención de copias. El derecho de distribución cubre el objeto tangible en la que se incorpora una obra o una copia de él, por lo que cuando se cambia el medio donde la obra se expresa estamos dentro del derecho de reproducción del autor y se requiere su autorización.

El derecho de transformación está estrechamente relacionado con el derecho moral de respeto a la integridad de la obra en cuanto que las actividades transformativas pueden vulnerar ese derecho moral y se trata de un derecho patrimonial que pertenece al autor y en el caso de las obras derivadas, el autor de la obra de procedencia no sólo debe prestar su consentimiento a la transformación de su obra, sino que además puede pactar la forma en que se explotará la obra derivada.

En cuanto al derecho de comunicación al público estarían reservados al titular del soporte físico, aunque referidos solo a la exposición pública de obras de arte y no de sus reproducciones, que están reservadas a los titulares de los derechos de autor.

PONENTE: D^a MARTA CERVERA MARTINEZ

Sentencia

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68, PLANTA 5 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120228010968

Recurso de apelación 309/2024 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 776/2022

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012030924

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012030924

Parte recurrente/Solicitante: VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS

Procurador/a: Jordi Fontquerni Bas

Abogado/a: JOSÉ LUIS AMÉRIGO SÁNCHEZ

Parte recurrida: PUNTO FA, S.L.

Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro

Abogado/a: Francisco Malaga Dieguez

Síguenos en...



Cuestiones. Propiedad intelectual. Derecho del propietario de la obra física. Derechos patrimoniales y morales. NFTs. Metaverso.

SENTENCIA núm. 731/2025

Composición del Tribunal:

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRIGUEZ VEGA

MARTA CERVERA MARTINEZ

En Barcelona, a cinco de junio de dos mil veinticinco.

Parte apelante: Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAB)

Parte apelada: Punto Fa, S.L.

Resolución recurrida: Sentencia

Fecha: 11 de enero de 2024

Demandante: Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Demandada: Punto Fa, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"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 en costas a la actora".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante. Del recurso se dio traslado a la contraria que presentó escrito de oposición. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para la vista, votación y fallo, que tuvo lugar el 15 de mayo de 2025.

Es ponente la magistrada Marta Cervera Martínez.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La entidad demandante Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (en adelante, VEGAP), interpone demanda contra Punto Fa, S.L. (en adelante, PUNTO FA) por infracción de derechos de propiedad intelectual al haber utilizado, sin autorización, obras de los artistas Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró para la creación de *NFTs (tokens no fungibles)*, así como su divulgación en el *metaverso (Decentraland)*, redes sociales y materiales promocionales relacionados con la apertura de una tienda en Nueva York. Las obras se reprodujeron, transformaron y comunicaron públicamente sin el consentimiento de los titulares, alterando su integridad y divulgación original, en contextos publicitarios que afectaban la reputación de los autores lo que conlleva la infracción de los derechos morales (integridad y divulgación) y patrimoniales (reproducción, transformación y comunicación pública) sobre las obras de los citados autores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, TRLPI).

En el suplico de su demanda VEGAB interesa que se dicte sentencia por la que:

Síguenos en...



"1. Se declare que la conducta llevada a cabo por PUNTO FA, S.L. constituye un uso no autorizado de las obras de D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró que infringe los derechos patrimoniales y morales a la divulgación de la obra y a la integridad de las mismas.

2. Se condene a PUNTO FA, S.L. a cesar en el uso infractor en el tráfico económico de las obras de D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró y se le prohíba realizar dicha conducta en el futuro.

En particular, se solicita que se condene a PUNTO FA, S.L. a destruir los NFTs que ha creado utilizando obras de D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró en el caso en que sea posible su destrucción, concretando, en este caso en ejecución de sentencia, la modalidad exacta en la que se debe llevar a cabo dicha destrucción.

Subsidiariamente, de no ser posible su destrucción, se le ordene que se transfieran a la wallet que designe mi representada a los efectos de que no sean accesibles por PUNTO FA, S.L. ni por terceros, wallet que se designará en ejecución de sentencia.

3. Se condene a PUNTO FA, S.L. a retirar del tráfico mercantil y destruir a su costa todos los elementos físicos y digitales en los que se reproduzcan las obras de D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró, incluyendo todo material promocional y publicitario, tanto digital como físico.

4. Se condene a PUNTO FA, S.L. a remitir a todas las personas físicas o jurídicas que han colaborado con ella o han intervenido en la conducta infractora copia de la sentencia condenatoria a fin de que tengan conocimiento de la misma a los efectos de evitar futuras infracciones.

Asimismo, que se ordene a PUNTO FA, S.L. remitir la sentencia a todos los medios y publicaciones que se han hecho eco de la creación de los NFTs de PUNTO FA utilizando las obras de D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró que se relacionan en el Documento nº 20.

Subsidiariamente, que se autorice a esta parte para remitir en su integridad la sentencia a todas aquellas entidades que hayan publicado las mencionadas noticias.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 140 LPI, se condene a PUNTO FA, S.L. a indemnizar a VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS, de conformidad con lo expuesto en el Fundamento de Derecho Material Quinto, en las siguientes sumas:

a. OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS (875.000.-€) por daños patrimoniales, a razón de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS (175.000.-€) por obra,

b. QUINIENTOS MIL EUROS (500.000.-€) por daños morales, a razón de CIEN MIL EUROS (100.00.-€) por obra, y

c. TRESCIENTOS OCHENTA EUROS Y VEINTIÚN CÉNTIMOS (380,21.-€) en concepto de gastos de investigación por el acta notarial acompañada como Documento nº 48 y la factura acompañada como Documento nº 49.

Subsidiariamente, en el caso en que este Il. Juzgado considere que no se ha aportado prueba suficiente a los efectos de cuantificar las indemnizaciones reclamadas, que se determine el importe de la indemnización en ejecución de sentencia de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 74.5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Más subsidiariamente, en el caso en que este Il. Juzgado considere que no se puede diferir la determinación y liquidación a ejecución de sentencia y no considere probada íntegramente la cuantificación del daño, que se condene a PUNTO FA, S.L. al pago de la indemnización que este Il. Juzgado considere procedente con base en las circunstancias en que se ha producido la infracción de los derechos patrimoniales y morales cometida por la demandada.

6. Se condene a PUNTO FA, S.L. a publicar el fallo condenatorio en su página web y en sus redes sociales, incluida la red profesional LinkedIn, en los mismos términos en que realizó la publicación de la creación de los NFTs utilizando las obras de D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró y por el mismo tiempo en que han estado accesibles al público esos contenidos, a los efectos de que el público conozca que no existe vinculación alguna entre PUNTO FA y D. Antoni Tàpies, D. Miquel Barceló y D. Joan Miró. La publicación deberá hacerse en las mismas lenguas que los demandados utilicen en sus respectivas páginas web y a costa de los demandados.

Subsidiariamente, que se acuerde la publicación de la sentencia, su fallo, extracto o resumen en los términos que este Il. Juzgado considere oportunos.

7. Se condene a PUNTO FA, S.L. a abonar las costas causadas en el presente procedimiento".

2.La parte demandada, PUNTO FA, contesta a la demanda solicitando su íntegra desestimación. En primer lugar, impugna la legitimación activa de VEGAP para el ejercicio de la acción de cesación al considerar que los mandatos otorgados por los titulares de derechos que se acompañan a la demanda solo autorizaban la reclamación económica, y no medidas de otra naturaleza. En cuanto al fondo, considera que el acto en el que se expusieron las obras formaba parte de una iniciativa cultural y artística con motivo de la apertura de su *flagship store*(tienda insignia) en la Quinta Avenida de Nueva York, integrando arte contemporáneo y tecnología, sin finalidad comercial directa. Sostiene que actuó de buena fe, ya que, al recibir el requerimiento de VEGAP, cesó voluntariamente en el uso de las obras y solicitó formalmente una licencia para los usos digitales, lo que demostraría su voluntad de regularizar la situación.

En todo caso, niega que la creación y exhibición de los *NFTs* o su difusión en el *metaverso* constituyan una infracción de derechos, sino que se trató de una reinterpretación creativa protegida por el principio del "uso inocuo", sin finalidad lucrativa. Los *NFTs* fueron diseñados únicamente para visualización, no fueron acuñados en la *blockchain* (*lazy minting*), no se comercializaron y fueron retirados cuando VEGAP lo solicitó (doc. 4 de la contestación). En la base de su defensa se encuentra el artículo 56 del TRLPI y la facultad del propietario del soporte físico a la exhibición pública de las obras adquiridas.

3.La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda interpuesta por VEGAP. En primer lugar, la magistrada de instancia considera que la entidad actora no acreditó tener legitimación suficiente para el ejercicio de la acción de cesación puesto que los contratos presentados junto a la demanda solo habilitaban a reclamar daños y perjuicios, pero no conferían facultades para solicitar medidas de cesación. Además, concluye que, en el momento de interposición de la demanda, los usos cuestionados ya habían cesado, por lo que la pretensión carecía de objeto.

En relación con el fondo del asunto, la magistrada considera que el derecho de reproducción y el derecho moral a la integridad de la obra se ven excluidos por el derecho a la transformación del artículo 21 TRLPI, que es lo que se imputa a las demandadas, por lo que considera que los primeros no pueden ser lesionados en el caso que nos ocupa. Respecto al derecho moral de divulgación, la sentencia afirma que este solo se ejerce con la primera comunicación pública, y que las obras afectadas ya habían sido divulgadas entre 1970 y 1991. A ello se añade que el artículo 56.2 del TRLPI reconoce al propietario del soporte físico el derecho a exponer públicamente las obras, incluso si no hubieran sido divulgadas previamente. Por tanto, no se aprecia vulneración de este derecho.

En cuanto al derecho de comunicación pública, aunque se admite que las obras fueron difundidas en distintos canales -tienda física, redes sociales, *Opensea metaverso*-, la sentencia considera que esta difusión queda amparada por el derecho de exposición del titular del soporte físico, al no haberse pactado ninguna limitación al respecto en la transmisión de la propiedad y al no constar daño alguno al honor o reputación de los autores.

En cuanto a la transformación, se sostiene que se trata de un caso de transformación creativa mediante la intervención de *criptoartistas*, lo que dio lugar a obras nuevas y diferentes respecto

Síguenos en...



de las originales, que si bien este tipo de intervención habría requerido autorización de los autores de las obras originarias, no aprecia infracción al aplicar la doctrina americana del uso inocuo o *fair use* tipificada en la Sección 107, capítulo 1, título 17 del Código de EE.UU., con referencia a la STS de 3 de abril de 2012 (caso Google). Concluye que el uso realizado fue transformador, con una finalidad artística, sin carácter comercial ni publicitario y no se probó perjuicio económico ni reputacional para los autores; por el contrario, el uso contribuyó a aumentar la visibilidad y prestigio de las obras y sus creadores en nuevos contextos de difusión.

Por ello, el tribunal concluye que no existió infracción alguna de los derechos de autor invocados con imposición de las costas a la actora por su actuación procesal temeraria.

4. La sentencia ha sido recurrida por la parte actora, VEGAP, quien alega error en la valoración de la prueba al considerar que el juzgado omitió elementos documentales relevantes y aplicó incorrectamente la doctrina del *fair use*, propia del derecho anglosajón, sin respaldo legal en el ordenamiento jurídico español. Reitera su legitimación activa, afirmando que está plenamente habilitada para ejercer tanto acciones indemnizatorias como de cesación, en virtud de la TRLPI y de los contratos suscritos con los autores o sus herederos. Igualmente, insiste en que se han lesionado los derechos de autor de sus representados puesto que PUNTO FA llevó a cabo, sin autorización, actos de reproducción, transformación y comunicación pública de obras protegidas de conformidad con los artículos 18, 20 y 21 del TRLPI, mientras que la propiedad del soporte físico no habilita a su titular para llevar a cabo actos de reproducción digital y virtual, comunicación pública ni transformación, conductas todas ellas que exceden del marco del artículo 56.2 del TRLPI. Lo que ha supuesto una lesión de los derechos morales del artículo 14 del TRLPI a la divulgación de la obra y a su integridad. Por lo que solicita la revocación de la sentencia y la estimación íntegra de sus pretensiones.

5. La parte demandada se opone al recurso y solicita se confirme la sentencia de instancia por sus propios fundamentos reiterando los argumentos dados en la instancia.

SEGUNDO. Hechos relevantes para la resolución del conflicto.

6. En el fundamento jurídico primero se parte de los siguientes hechos probados:

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

. "Oiseau volant vers le soleil" de D. Joan Miró.



. "Tête et Oiseau" de D. Joan Miró



. "Ulls i Creu" de D. Antoni Tàpies

Síguenos en...





· "Esgrafiats" de D. Antoni Tàpies



· "Dilatation" de D. Miquel Barceló



-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:

Síguenos en...





Síguenos en...



-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 Decentreland). 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:



7.Procede completar la relación de hechos de la instancia con los siguientes hechos igualmente relevantes y probados:

1º) VEGAP es una entidad legalmente constituida y autorizada para ejercer los derechos de propiedad intelectual de autores de artes visuales (doc. nº 2 los estatutos de VEGAP y como doc. nº 3 la indicada Orden Ministerial de 5 de junio de 1990).

2º) VEGAB representa en exclusiva los derechos patrimoniales y morales de artistas como Antoni Tàpies, Joan Miró y Miquel Barceló (doc. 4 de la demanda) y está autorizada por estos autores o sus herederos para defender sus obras frente a usos no consentidos (doc. 5 a 7 de la demanda).

3º) La empresa demandada PUNTO FA, conocida comercialmente como MANGO, se dedica al diseño, confección y comercialización de ropa y accesorios (doc. 8 a 10 de la demanda).

4º) PUNTO NA, S.A. es propietaria de las obras de autos (doc. 7 de la contestación) y cedió mediante contrato de 22 de abril de 2022 su uso temporal a la demandada para proceder a su exposición en la tienda MANGO referida con una contraprestación de 21.000 euros (doc. 8 de la contestación).

5º) **PUNTO FA** utilizó, sin autorización, obras de **Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró** como parte de la **publicidad de la apertura de una tienda en Nueva York**. Los usos que se imputan y que no son discutidos por la demandada son los siguientes (doc. 12 a 21 de la demanda):

? **Transformar las obras originales** para crear nuevas composiciones digitales, incorporando elementos gráficos, animaciones y sonido.

Síguenos en...



- ? **Generar NFTs** a partir de dichas transformaciones.
 - ? **Comunicar públicamente** estos NFTs en *Opensea* en el *metaverso Decentraland*.
 - ? **Comunicar públicamente** dichas obras transformadas:
 - o En la tienda física de Nueva York (durante y después de la inauguración).
 - o En la **nota de prensa**, en su **página web** y en **redes sociales**.
 - ? **Instalar físicamente las obras originales** junto a los NFTs en la tienda.
 - ? **Grabar y fotografiar el conjunto** y divulgar las imágenes, reproduciendo la totalidad sin autorización de los titulares de derechos.
- 6º) VEGAB requirió a PUNTO FA para que cesara en el uso inconsciente de las obras el 17 de mayo de 2022 y se reitera el 2 de junio de 2022 (doc. 22 y 23 de la demanda).
- 7º) En contestación a este requerimiento, el 8 de junio de 2022 PUNTO FA solicita la posibilidad de suscribir una licencia con VEGAP, o con los titulares de las obras, para realizar, únicamente, actos de comunicación pública de las obras en el *metaverso* a través de NFTs (doc. 24 de la demanda).
- 8º) VEGAB en carta de 10 de junio de 2022 reitera la existencia de infracción y el cese de las conductas infractoras (doc. 25 de la demanda).
- 9º) PUNTO FA remite carta el 13 de junio de 2022 indicando que ha solicitado a *Opensea* la retirada de todos los NFTs y que ha procedido a ello (doc. 30 de la demanda).
- 10º) VEGAB contestó el 13 de junio de 2022 indicando que la retirada se debe a que se requirió directamente a OZONE NETWORKS, INC, titular de la plataforma *Opensea* (así resulta del doc. 4 de la contestación) e insiste en que PUNTO FA no ha cumplido con la totalidad de los requerimientos de cese interesados (doc. 31 de la demanda).
- 11º) En fecha 21 de junio de 2022 PUNTO FA remite carta a VEGAB indicándole que se avienen a cesar en todas las conductas infractoras y cumplir con todos los requerimientos remitidos en fecha 2 de junio de 2022 y a solucionar de forma amistosa el conflicto (doc. 32 de la demanda).
- 12º) Consta que en fecha 21 de junio de 2022 aparecen los NFTs en la *web* de MANGO (doc. 33 de la demanda) a lo que de nuevo VEGAB en fecha 23 de junio de 2022 interesa el cese de la infracción (doc. 36 de la demanda) lo que se niega por PUNTO FA (doc. 38 de la demanda).

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

8. Como hemos expuesto, la resolución recurrida concluye que VEGAP no acreditó tener representación suficiente para ejercer la acción de cesación ya que los contratos presentados (docs. 5 a 7 de la demanda) solo autorizaban a reclamar daños y perjuicios, no otras acciones como la cesación. Además, considera que cuando se interpuso la demanda, los usos ya habían cesado, por lo que la acción carecía de objeto.

9. Esta Sección ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la legitimación activa de las entidades de gestión, citar, entre otras, la Sentencia de 14 de diciembre de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:15067) y la de 12 de noviembre de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:13237) donde explicábamos que la ley establece una presunción "iuris tantum" de que las entidades de gestión, legalmente constituidas, tienen atribuida la representación de los titulares de derechos para que se le autorizó. El artículo 150 TRLPI prevé que las entidades de gestión, una vez autorizadas conforme a lo previsto en este título, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión

únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa.

10. Por ello, constando en las actuaciones la documentación referida (doc. 2 y 3 de la demanda), VEGAB tendría una presunción de legitimación para el ejercicio de todo tipo de acciones en toda clase de procedimientos judiciales o administrativos, en defensa de los derechos gestionados, tal y como resulta de sus propios estatutos, véase artículo 5.h).

11. Pero, además, se aportaron a las actuaciones los contratos de mandato de 23 de julio de 2022 suscritos con los autores o sus derechohabientes para la cesión a VEGAP de todos los derechos y acciones necesarias para llevar a cabo la reclamación judicial y extrajudicialmente frente a PUNTO FA por el uso no autorizado de sus obras. De la redacción de los contratos -aportados como docs. 5 a 7 de la demanda- resulta un mandato claro de los titulares de los derechos de autor de las obras afectadas a VEGAB para reclamar por la vulneración de aquellos, tanto patrimoniales como morales, y en ejercitar las acciones judiciales que correspondan (expositivo IV y V y VI). Es cierto que la estipulación primera hace referencia a la cuantificación y reclamación de la indemnización de daños y perjuicios, pero si leemos el contrato en su totalidad y lo interpretamos con el resto de expositivos se deduce con claridad que el mandato que se realiza a VEGAB implica el ejercicio de todas las acciones derivadas de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, tanto la declarativa, la de cesación, remoción como la de indemnización de daños y perjuicios.

Primera.- Es objeto del presente contrato, el mandato expreso con la correspondiente cesión de derechos y acciones en forma exclusiva por el Derechohabiente a VEGAP, para reclamar judicial y extrajudicialmente a PUNTO FA, S.L. por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual patrimoniales y morales sobre la Obra, de los que es titular, con ocasión de los usos no autorizados así como la utilización publicitaria realizada por la mencionada sociedad, para la promoción de su actividad mercantil a través del nombre comercial MANGO, y para que, a tal fin, VEGAP cuantifique y reclame la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, teniendo en cuenta los usos que PUNTO FA, S.L. ha hecho de la Obra.

12. La parte demandada cuestionó en su contestación la legitimación activa de VEGAP para solicitar el cese de la conducta infractora. En la audiencia previa, VEGAP propuso prueba documental conforme al artículo 265.3 LEC , que fue denegada. Reproducida en segunda instancia, se admitieron, como documento nº 1 y 2 acompañado al recurso de apelación, las declaraciones escritas de los autores o derechohabientes que confirmaban que la cesión de derechos a VEGAP incluía la acción de cesación, así como el contrato de representación entre VEGAP y ADAGP y el certificado que acredita el mandato de ADAGP para gestionar los derechos de Barceló desde 1989.

13. No existe, por tanto, duda alguna que la actora ostenta legitimación para el ejercicio de todas las acciones necesarias para la defensa de los derechos de propiedad intelectual vulnerados, no la existía ya con la documentación aportada con la demanda. Pero, además, debemos recordar que, de las comunicaciones previas a la demanda habidas entre las partes, resulta que PUNTO FA nunca cuestionó la legitimación activa de la actora para el ejercicio de la acción de cesación (véase docs. nº 22 a 25, 31, 32, 36 y 38 de la demanda), lo que supone una admisión de aquella en sede extrajudicial lo que le impediría su impugnación en juicio en sintonía con la STS de 28 de octubre de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:5806) con cita de otras (SSTS de 30 de junio de 1958 , 22 de diciembre de 1973 , 22 de junio de 1974 , 2 de abril de 1986 , 5 de octubre de 1987 , 21 de julio de 1989 , por citar algunas), en la que se indica que no procede impugnar la personalidad o legitimación de un litigante quien dentro o fuera del pleito se la tenga reconocida.

Síguenos en...

Por todo lo expuesto debemos desestimar la excepción de falta de legitimación invocada.

CUARTO. Sobre la cesación de la conducta infractora antes de la presentación de la demanda.

14. Tampoco podemos mostrar conformidad con lo mantenido por la magistrada de instancia sobre que el ejercicio de la acción de cesación fue innecesario puesto que la infracción había cesado con anterioridad a la presentación de la demanda.

15. A lo largo del conflicto, VEGAB requirió en reiteradas ocasiones a PUNTO FA el cese del uso inconsentido de las obras. El primer requerimiento tuvo lugar el 17 de mayo de 2022, reiterándose formalmente el 2 de junio de 2022 (docs. 22 y 23 de la demanda) donde se insta a que *"1.- Cesen y desistan en la reproducción, distribución, comunicación pública y puesta a disposición, tanto de manera física como analógica y digital de las obras (...) de manera inmediata, y se abstengan de reanudar esta actividad en el futuro, así como de utilizar los nombres de los autores y de los títulos de sus obras."*

16. Posteriormente, en respuesta a la contestación de PUNTO FA, VEGAB reiteró la existencia de la infracción y la exigencia de cese mediante una nueva carta fechada el 10 de junio de 2022 (doc. 25 de la demanda). A pesar de la retirada de los *NFTs* del *metaverso* el 13 de junio de 2022, VEGAB insiste en que no se habían cumplido en su totalidad los requerimientos de cese (doc. 31 de la demanda) constando acreditado que los *NFTs* seguían visibles en la *web* de MANGO el 21 de junio de 2022 (doc. 33 de la demanda), por lo que VEGAB formuló un nuevo requerimiento de cese en fecha 23 de junio de 2022, que fue nuevamente rechazado por PUNTO FA (docs. 33, 36 y 38 de la demanda).

17. Observamos cómo durante casi un mes, finales de mayo hasta finales de junio, la actora requiere constantemente a la demandada para que cesara en todos los usos infractores, llegando el día anterior a la presentación a la demanda, el 28 de julio de 2022, sin que se hubiera puesto fin a las conductas infractoras puesto que en tal fecha permanece accesible en la *web* de la demandada su dossier de prensa en el que aparecen, en las páginas 25 a 27, tres de las cinco obras de autos, y en dos de ellas (pág. 25 y 26) se altera su posición original y la primera aparece cortada, junto con un texto en el que se explica la creación de los *NFTs* a partir de las citadas obras así su aparición en el *metaverso* (doc. 15 de la demanda). La demanda se presenta el 29 de julio de 2022 y todavía en la vista de medidas cautelares celebrada el 11 de octubre de 2022 se acompaña por la parte actora otro certificado emitido por eGarante en fecha 10 de octubre de 2022 (doc. 1 de las medidas cautelares) mediante el que se acreditó que PUNTO FA seguía teniendo disponible el citado dossier en su página *web*. Por su parte, la demandada en su contestación aporta como documento nº 9, un acta notarial de fecha 6 de octubre de 2022 para acreditar el cese, fecha muy posterior a la presentación de la demanda.

18. En atención a lo expuesto, debe concluirse que, en el momento de la presentación de la demanda, PUNTO FA no había cesado completamente en las conductas denunciadas por la parte actora como infractoras de sus derechos. Dichas conductas venían siendo objeto de requerimiento desde las primeras comunicaciones de 17 de mayo de 2022 (documento 22 de la demanda), ya que todavía era accesible el dossier de prensa del que se desprende -como se desarrollará más adelante- que las obras plásticas habían sido digitalizadas y comunicadas de forma interactiva sin la autorización correspondiente. Además, dicha comunicación se realizó de manera que vulneraba la integridad de las obras, lo que implica una persistente lesión tanto de los derechos patrimoniales como de los derechos morales de los autores, tal y como había sido denunciado por VEGAB. Por lo que tal situación justificaba la interposición de la demanda que no puede

Síguenos en...

calificarse de temeraria ni imputarse mala fe en su presentación a la actora, como sostiene la parte demandada.

QUINTO. Sobre el objeto del conflicto.

19.La parte demandada denuncia en su escrito de oposición al recurso de apelación que la actora ha alterado el objeto de proceso en esta segunda instancia, introduciendo conductas infractoras no denunciadas en la demanda.

20.Tras revisar exhaustivamente la demanda y la apelación debemos concluir que no existe diferencia alguna en cuanto al objeto ni a las pretensiones principales ejercitadas por VEGAB. En ambos escritos procesales, se imputan a la demandada las mismas conductas: la digitalización y alteración no autorizada de obras de Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló para su explotación en entornos físicos, digitales y virtuales y campañas promocionales, así como su inclusión en video creaciones y creación de *NFTs*, y el uso del nombre de los autores con fines publicitarios sin su consentimiento. El recurso insiste, en plena coherencia con el contenido inicial de la demanda, en las mismas pretensiones sin alterar el marco fáctico ni jurídico del litigio.

21.Debemos partir de que las conductas que VEGAB imputa PUNTO FA no son negadas de adverso. En concreto, se imputa la utilización, sin autorización, de las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró como parte de la publicidad de la apertura de una tienda en Nueva York, llevando a cabo los siguientes comportamientos infractores que podemos sintetizar en las siguientes conductas infractoras:

(i) reproducir digitalmente las obras,

(ii) transformarlas para crear nuevas composiciones digitales (video creación con elementos gráficos, animaciones y sonido),

(iii) generar *NFTs* a partir de dichas transformaciones y

(iv) comunicarlos públicamente en *Opensea* en el *metaverso Decentraland* además de comunicar públicamente las obras transformadas, tanto en la tienda física de Nueva York (durante y después de la inauguración) como en la nota de prensa, en su página *weby* en redes sociales.

22.Por ello, el objeto del litigio se centra en si PUNTO FA realizó actos no autorizados de reproducción, transformación y comunicación pública de obras protegidas sin la debida autorización en los términos de los artículos 18, 20 y 21 del TRLPI y hasta donde alcanza el derecho de exhibición del propietario del soporte físico previsto en el artículo 56.2 del TRLPI.

SEXTO. El derecho de exposición pública del propietario del soporte físico.

23.Debemos partir de la correcta delimitación del derecho de exposición pública de la obra que adquirió PUNTA NA -y transmite temporalmente a PUNTO FA- por la compra de los soportes físicos y de la premisa contenida en el artículo 3 del TRLPI que dispone que los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con la propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual. Por ello, como advierte el Tribunal Supremo en Sentencia nº 458/2012, de 18 de enero de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:371) cuando el soporte material en el que queda fijada la obra de arte pertenece a un tercero, concurren el derecho de propiedad sobre el cuerpo físico o *corpus mechanicum* y el derecho del artista sobre el *corpus mysticum* creación intelectual concretada en el soporte, de tal forma que el derecho del autor debe coordinarse con el del propietario del objeto en el que se exterioriza. Singularmente, con el de exposición pública de la obra que el artículo 56.2 del TRLPI atribuye al adquirente de la propiedad del soporte original de la obra de arte plástica, cuando no se ha excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original.

Síguenos en...



24.El artículo 56.1 TRLPI dispone que 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. Añade el apartado segundo "(n) *o obstante, 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*" (resaltado añadido).

25.El dominio sobre el soporte material a la que se incorpora la obra no legitima, por sí sólo, al propietario para el ejercicio de los derechos de explotación, además de la obligación inalienable de respetar los derechos morales. El único derecho que, por ley, se cede al adquirente del soporte, salvo que se excluya, es el derecho de exposición pública en los términos del artículo 20.2.h) TRLPI que indica que son actos de comunicación pública "(l) *a exposición pública de obras de arte o sus reproducciones*. Estamos ante un límite impropio, no regulado expresamente en el Capítulo II del TRLPI, con un ámbito muy reducido de actuación, puesto que este derecho de exposición pública que se adquiere con la propiedad del soporte físico está limitado a que no se lesione el honor o la reputación profesional del autor, quien, en su caso, lo podrá impedir. Es una regla análoga al derecho de integridad de la obra del artículo 14. 41 del TRLC donde se sanciona los supuestos en que se deforma, modifica, altera o se atenta contra la obra en perjuicio de los legítimos intereses o menoscabo de la reputación del autor.

Recordar que como todo límite a los derechos de autor debe ser objeto de una interpretación estricta, como recuerda el TJUE, entre otras, STJUE (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014, *ACI Adam BV y otros contra Stichting de Thuiskopie y Stichting Onderhandeligen Thuiskopie vergoeding*, C-435/12, ECLI: EU:C:2014:254, apartado 22.

26.Delimitado el derecho que se le transmite al propietario del soporte, debemos concluir que el resto de derechos de explotación de la obra pertenecen al autor - derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, artículos 18 a 21 del TRLPI- además de los derechos morales del artículo 14 TRLPI entre los que destacan el derecho de alterar la obra y a decidir la forma de divulgarla. Por ello, en el caso que nos ocupa, la cuestión a debate es si este derecho de exposición pública habilitaba a su propietario llevar a cabo los actos denunciados como digitalizarlas, hacer video creaciones, crear *NFTs* y publicarlos en los medios digitales y virtuales como el *metaverso*.

27.En primer lugar, es importante indicar que el derecho de exhibición pública del artículo 56.2 del TRLPI está limitado a la exposición física de la copia original, es decir, habilitaba a PUNTO FA (tras la autorización de PUNTO NA) a exponer las obras en la tienda de Nueva York, pero no se puede extrapolar este derecho a la exhibición interactiva de las obras originales (artículo 20.1.i) del TRLPI), ni de cualquier obra digital derivada de la originaria ni siquiera en medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión (tal y como resulta del artículo 43.5 del TRLPI).

28.Como se desprende del artículo 20.2 del TRLPI, los actos de comunicación pública comprenden diversas modalidades. En el caso del propietario del soporte físico de una obra de arte, la facultad que se le cede es exclusivamente la exposición pública de la obra (art. 20.2.h), sin que ello implique la cesión de otras formas de comunicación pública, como la exhibición digital o la puesta a disposición del público por medios alámbricos o inalámbricos (art. 20.2.i). Esto último es precisamente lo que ha ocurrido en el presente caso, al haberse publicado las obras en formato digital y virtual mediante la creación de *NFTs*, actuación que excede los límites de la cesión inherente a la propiedad del soporte material.

29.Además, debemos advertir que mientras que el artículo 20.2.h) del TRLPI se refiere a la exposición pública de obras "o sus reproducciones", el artículo 56.2 del TRLPI se limita estrictamente a la "obra", sin mencionar las "reproducciones", lo que implica que el artículo 56.2

del TRLPI se circunscribe estrictamente a la obra física y no a las copias o "reproducciones". Por ello, el propietario de una obra de arte no puede hacer reproducciones de la obra y distribuir estas copias o ponerlas a disposición en *Internet*, a menos que dicha obra sea de dominio público o esté sujeta a alguna limitación o excepción a los derechos de su autor (véanse Capítulo II del TRLPI).

30. Igualmente debemos recordar que la Directiva 2001/29/CE de los derechos de autor incluía un listado de posibles excepciones o limitaciones susceptibles de transposición por parte de los Estados miembros entre las que se encontraba una limitación al derecho de reproducción y al derecho de comunicación al público en el artículo 5.3.j): *"con el fin de publicitar la exposición pública o la venta de obras artísticas, en la medida necesaria para promover el acontecimiento, excluyendo cualquier otro uso comercial"*. A pesar de esta previsión a nivel comunitario, el legislador español decidió no incorporar esta limitación en la legislación nacional que permitiera reproducir la obra o comunicarla públicamente cuando su finalidad será anunciar la exposición pública o la venta de obras de arte, por lo que en estos casos también será necesaria la autorización del autor. Por ello, incluso para llevar a cabo la publicidad en *Internet* del evento en la tienda de Nueva York donde se exponían físicamente las obras, la demandada debiera haber requerido la autorización de los autores, puesto que su derecho de exhibición pública no alcanza a tales conductas.

SÉPTIMO. De la infracción de los derechos patrimoniales: reproducción, transformación y comunicación pública.

31. Delimitados los derechos del titular del soporte material de la obra de arte y los del autor como titular originario de los derechos de propiedad intelectual, corresponde analizar si las conductas llevadas a cabo por PUNTO FA han supuesto una lesión de los derechos patrimoniales del autor, en particular los derechos de reproducción, transformación y comunicación pública. A continuación, se examinará la doctrina del uso inocuo del derecho ajeno, tal como fue aplicada en la instancia, y, posteriormente, se procederá al análisis de los derechos morales cuya vulneración también ha sido objeto de denuncia.

32. En cuanto a **la reproducción**, el artículo 18 del TRLPI la define como *"la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias"*. No se discute que la demandada utilizó las obras objeto de autos en su dossier de prensa, notas informativas y redes sociales con fines publicitarios relacionados con el acto de inauguración, así como que realizó video creaciones y generó *NFTs* (docs. 10 a 21 de la demanda). Para poder llevar a cabo dichos usos en el entorno digital y virtual, las obras -originariamente fijadas en un soporte físico- fueron previamente digitalizadas. En consecuencia, una de las cuestiones clave será determinar si dicha digitalización constituye un acto de reproducción en el sentido del artículo 18 del TRLPI y, por tanto, si requiere la autorización previa del autor.

33. Ya hemos avanzado que el derecho del artículo 56.2 TRLPI alcanza a la obra física y no a la obra digital o a su comunicación digital. En la misma línea debemos entender que la digitalización de una obra de arte es un acto de reproducción que requiere de la previa autorización del autor puesto que supone una fijación directa y permanente de la obra en un medio distinto del inicial que permite su comunicación u obtención de copias. Así se ha mantenido por esta Sección en varias resoluciones, en la Sentencia de 27 de junio de 2002, ECLI:ES:APB:2002:13309, ya afirmábamos que *"reproducir la obra es, por tanto, fijarla o incorporarla a una base material o soporte físico, que meramente posibilite aquellos fines"*. Lo que puede llevarse a cabo a través de *"cualquier procedimiento o bajo cualquier forma"*, como previene el artículo 9.1 del Convenio de Berna para amparar a los titulares de los derechos protegidos. En este caso, a través de *"la carga y almacenamiento de material digitalizado en la memoria muerta de un ordenador u otro sistema o aparato electrónico que lo retenga de modo estable"*. De modo que *"cuando se digitaliza la obra y se fija en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias, se ejecuta un acto de reproducción"*. Se reitera en Sentencias posteriores como la de 7 de julio de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:7772). Y más recientemente en la Sentencia nº 349/2014, de 29 de octubre (ECLI:ES:APB:2014:14947),

Síguenos en...



donde se advirtió que la digitalización de obras de propiedad intelectual, como era en aquel caso los libros de textos mediante su escaneo suponía un acto de reproducción y su puesta a disposición a los alumnos en la intranet o campus virtual de la universidad demandada un acto de comunicación pública.

34. También el TJUE sigue esta línea en la interpretación del derecho de reproducción del artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE y su distinción respecto del derecho de distribución del artículo 4, el cual está afectado por el principio del agotamiento. En este sentido destacar la STJUE (Sala Cuarta) de 22 de enero de 2015, *AllPosters International BV contra Stichting Pictoright*, C-419/13, ECLI: EU:C:2015:27. En esta sentencia, el TJUE declara que el principio de agotamiento del derecho de distribución (artículo 4.2) solo se aplica cuando un ejemplar tangible de una obra ha sido vendido con autorización del titular, mientras que la transferencia de una imagen desde un póster en papel a un lienzo, que implica la destrucción del soporte original y la creación de un nuevo objeto material, constituye un acto de reproducción y no se beneficia del agotamiento. El tribunal de justicia considera que no estamos ante una misma obra, sino que el soporte se ha visto alterado, por lo que no estamos ante el objeto que fue comercializado con el consentimiento del titular del derecho, sino uno diferente al de la primera venta por lo que estamos ante una reproducción de la obra que requiere consentimiento del autor (apartados 45 y 46). Por ello el derecho de distribución cubre el objeto tangible en la que se incorpora una obra o una copia de él, por lo que cuando se cambia el medio donde la obra se expresa estamos dentro del derecho de reproducción del autor y se requiere su autorización.

35. En línea con lo expuesto, el acto de digitalizar la obra para las publicaciones digitales, video creaciones y *NFTs* llevado a cabo por la demandada, que supone un cambio de medio, requería la autorización de los autores de las obras no solo, como hemos visto, porque el derecho de exposición pública de la obra del artículo 56.2 TRLPI se proyecta a sobre la exhibición física de la misma sino también porque constituye un acto de reproducción del artículo 18 TRLPI no cedido al titular del soporte.

36. Tales actos no estarían dentro de los límites del artículo 31 y ss del TRLPI, como veremos más adelante. Recordar que el apartado 1º del artículo 31 (análogo del artículo 5.1 de la Directiva 2001/29) recoge una excepción al derecho exclusivo de reproducción para permitir determinados actos de reproducción, carentes de valor económico, que formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico desarrollado con la única finalidad de permitir una transmisión eficaz en una red entre terceras partes, a través de un intermediario, o bien la utilización lícita de una obra o prestación. El legislador está pensando en las reproducciones provisionales necesarias para llevar a cabo un proceso técnico en la Red como las copias efímeras, las copias RAM o las copias caché, que quedan muy lejos de los acaecido en el presente caso.

37. En cuanto a la **transformación de una obra**, el artículo 21 del TRLPI considera que comprende su traducción, adaptación y *cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente*. (...) además el apartado 2 advierte que *"(l)os derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y en especial mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación"*.

38. El derecho de **transformación** está estrechamente relacionado con el derecho moral de respeto a la integridad de la obra (artículo 14.4º TRLPI), en cuanto que las actividades transformativas pueden vulnerar ese derecho moral (STS de 19 de diciembre de 2023, ECLI:ES:TS:2023:5648), y se trata de un derecho patrimonial que pertenece al autor y en el caso de las obras derivadas, el autor de la obra de procedencia no sólo debe prestar su consentimiento a la transformación de su obra, sino que además puede pactar la forma en que se explotará la obra derivada (STS de 15 de diciembre de 2017, ECLI:ES:TS:2017:4675).

39.En el caso que nos ocupa, no se discute que tanto las video creaciones como los *NFTs*, cuyo concepto explicamos a continuación, suponen una transformación de la obra para lo que se exige autorización del autor de la obra original, sin que ésta constara, pero es que, aunque el resultado de la transformación fuera una nueva obra dotada de originalidad, también requeriría autorización de los autores para la explotación de la obra resultante, por lo que se ha producido un acto claro de infracción de tal derecho patrimonial.

40.En cuanto al **derecho de comunicación al público**, en el artículo 20 TRLPI se dispone que: "1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo". Ya hemos advertido que los actos del artículo 20.2.h) estarían reservados al titular del soporte físico, aunque referidos solo a la exposición pública de obras de arte y no de sus reproducciones, por lo que el resto de modalidades de comunicación al público del artículo 20.2 están reservadas a los titulares de los derechos de autor, entre las que nos encontramos, la comunicación interactiva, la comunicación en un formato distinto al físico que comprendería la comunicación digital y virtual.

41.Sobre la comunicación interactiva se pronuncia la STJUE (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2019, *Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers* contra *Tom Kabinet Internet BV* y otros, C-263/18, ECLI: EU:C:2019:1111, donde consideró que la puesta a disposición de libros electrónicos mediante descarga en línea no constituye distribución del artículo 4.1 de la Directiva 2001/29/CE sobre los derechos de autor, sino un acto de comunicación pública en el sentido del artículo 3.1 de la misma Directiva, en su modalidad de puesta a disposición interactiva, y que, por tanto, requiere autorización del titular de derechos. Precisa el Tribunal de Justicia que, para ser calificada de comunicación al público, una obra protegida debe ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, ante un público nuevo, es decir, un público que no haya sido ya tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor al autorizar la comunicación inicial de su obra al público (apartados 70 a 72).

42.En atención a lo expuesto vamos a delimitar de cada uno de los actos infractores imputados a la demandada los derechos patrimoniales infringidos.

42.1. Creación de vídeos con las obras físicas generando nuevas composiciones digitales: reproducción, transformación y comunicación pública. En atención a lo expuesto hasta el momento la digitalización de la obra plástica física para integrarla en un vídeo implica una nueva fijación de la obra en un medio distinto, y, por tanto, constituye un acto de reproducción (asunto *Allposters*). Además, la utilización de una parte de la obra física para utilizarla como parte de la pasarela o de las modelos implica un acto de transformación de la obra original, que, a su vez, se difunde al público, en redes sociales, plataformas *web*, presentaciones o exposiciones virtuales, por lo que se incurre también en un acto de comunicación pública (asunto *Tom Kabinet*).

Ninguno de estos actos queda amparado por el derecho del propietario de la obra y requería de autorización expresa del autor que no se obtuvo.

42.2. Inclusión de las obras en un dossier de prensa: reproducción y comunicación al público. La fijación de la imagen de una obra en un documento o dossier digital con fines promocionales constituye un acto de reproducción, y al ponerse a disposición del público en la página *web* y en redes sociales es un acto de comunicación pública.

42.3. Creación de *NFT* a partir de una obra plástica física: nueva forma de explotación digital. Vamos a empezar por definir qué se entiende por *NFT* en términos generales y, posteriormente, nos detendremos en el concepto de *Art-NFT*.

Un *NFT* (*token* no fungible) es un activo digital único e irreplicable, creado y gestionado mediante tecnología *blockchain*, que actúa como certificado digital de autenticidad, titularidad y

Síguenos en...



trazabilidad de un bien -físico o digital- asociado. Se implementa mediante un contrato inteligente (*smart contract*) que determina sus condiciones de transmisión, uso o licenciamiento, y permite su circulación en redes descentralizadas. Este *NFT*, en sí, un conjunto de metadatos cifrados que representan digitalmente un bien no fungible susceptible de control individualizado, y cuya propiedad puede transferirse, y que, en ocasiones, incorpora o remite a una obra visual protegida (imagen, fotografía, escultura o pintura digitalizada), lo que se conoce como *Art-NFT*.

Como advierte el profesor CARBAJO CASCÓN, F., *The Non-Financial Crypto-Asset Market: Copyright in Art Non-Fungible Tokens*, en PASTOR SEMPERE, C. (ed.), **Governance and Control of Data and Digital Economy in the European Single Market**, Law, Governance and Technology, Springer, 2025, pp. 402 y ss, los *Art-NFT* son un tipo específico de *NFT* que representa una obra de arte visual, analógica o digital, y cuya titularidad puede transferirse. No obstante, esta propiedad sobre el *NFT* no implica, por sí sola, titularidad alguna sobre los derechos de propiedad intelectual de la obra incorporada cuya reproducción y, en su caso, transformación requiere de autorización por el titular de la obra original. Puede ser que represente una obra original o que suponga una creación artística nueva digital. No es más que el soporte al que se incorpora la obra.

En todo caso, para poder convertir una obra plástica física en un *NFT* se requiere contar con la autorización expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual, puesto que la creación o acuñación del *NFT* requiere una previa digitalización de una obra física, lo que afecta al derecho de reproducción. Si, además, no solo reproducimos la obra original, sino que la transformamos, como en nuestro caso, se verá afectado el derecho de transformación y, finalmente, el de comunicación pública si procedemos a su exhibición en plataformas virtuales.

Se mantiene por la demandada que los *NFT* creados no se habían incorporado a la red *blockchain* puesto que se crearon en la modalidad de *NFTs lazy minted* o *NFT* de "mintado (acuñado) perezoso" o "demorado". Estamos, en este caso, ante un *NFT* que aún no ha sido registrado en la *blockchain*, sino que solo existe como metadatos fuera de la red, por ejemplo, en un servidor centralizado o una base de datos asociada a una plataforma. Solo se acuña cuando se encuentra comprador, de manera que solo puede ser visualizado, pero no comercializado, y será el comprador el que sufra los gastos de acuñado o registrado en el *blockchain*.

Es cierto que este tipo de *NFT* no se podría comercializar, pero ello no obsta a que la utilización de la obra para incluirla en un *lazy minted NFT* suponga un acto de reproducción, transformación y comunicación pública que requería la autorización de los autores de las obras plásticas, aunque se encuentre en este estadio previo a su inclusión definitiva en la Red *blockchain*. Lo único que se hace es posponer el pago de los gastos de acuñado o registro que se asumen por el comprador. (ROSSELLÓ RUBERT, F. M., "«Criptoarte» en *NFT* como mecanismo de soporte de cesiones de derechos de autor", *Diario La Ley*, 2025, Capítulo 5 de la obra, pp.1 y ss).

42.4. Publicar los *NFT* en Opensea en el metaverso Decentraland: nueva forma de explotación digital. La puesta a disposición del público en el metaverso de los *NFT* que contenían una transformación de las obras plásticas supone un acto de comunicación interactiva, apartado i) del artículo 20.2 del TRLPI, no autorizado por el autor.

OCTAVO. La doctrina del *fair use*.

43. Como hemos expuesto, la sentencia de instancia tras apreciar la existencia de uso infractor por transformación puesto que no se solicitó la debida autorización, aplica al caso la doctrina del *fair use*, doctrina americana de origen jurisprudencial y positivizada en la Sección 107 de la *Copyright Act* de los EEUU 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. La magistrada de instancia expone con claridad que en nuestro derecho debemos acudir a los límites temporales y materiales registrados en el TRLPI (art. 31 y ss) y que son *numerus clausus* por lo que no hay

Síguenos en...



más límites fuera de estos preceptos, de forma que los jueces no pueden crear nuevos límites. A pesar de partir del punto correcto, finalmente aplica la doctrina americana basando su argumentación en que fue aplicada por el Tribunal Supremo en sentencia núm. 3942/2012, de 3 de abril de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:3942).

44. Según la doctrina mayoritaria española y como advertía la magistrada de instancia, el sistema de límites a los derechos de propiedad intelectual es de *numerus clausus*, cerrado y tasado, con los supuestos expresamente recogidos en los artículos 31 a 40 del TRLPI, de forma que no puede invocarse una excepción no prevista legalmente para justificar el uso no autorizado de una obra protegida. Además, incluso cuando un uso se encuadre formalmente dentro de un límite legal, deberá respetarse la regla de los tres pasos (art. 40 bis TRLPI y art. 5.5 de la Directiva de derecho de autor), garantizando que no se cause perjuicio injustificado al titular ni a la explotación normal de la obra. Esta interpretación restrictiva está alineada con el marco de la Directiva 2001/29/CE y las normas internacionales sobre propiedad intelectual y en este sentido destacar la reciente STJUE de 24 de octubre de 2024, *Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV* contra *Vitra Collections AG*, C-227/23 , ECLI:EU:C:2024:833, donde el Tribunal reafirma que la lista de excepciones y limitaciones del artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE tiene carácter exhaustivo, en aras de la seguridad jurídica, la coherencia y la efectividad de la armonización del Derecho de autor en la Unión Europea, descartando la posibilidad de introducir excepciones no contempladas en dicho precepto, como el criterio de reciprocidad material del art. 2.7 del Convenio de Berna (apartado 76).

45. En atención a lo expuesto, debemos concluir que no es necesario acudir al Derecho estadounidense para invocar la doctrina del *fair use*, ya que el ordenamiento jurídico español -armonizado con el Derecho de la Unión Europea- contiene un sistema propio y detallado de límites y excepciones al derecho de autor. Nuestro marco normativo establece en qué supuestos el titular de un derecho exclusivo debe tolerar el uso legítimo de su obra, siempre dentro de los límites expresamente previstos en la ley y conforme a la regla del artículo 40 bis TRLPI.

46. Con lo expuesto sería suficiente para desestimar esta cuestión puesto que no se ha invocado por la demandada ninguno de los límites legalmente previstos en el TRLPI, suponiendo una extralimitación tanto la aplicación por analogía de lo resuelto en la STS 3942/2012, de 3 de abril (ECLI:ES:TS:2012:3942), al referirse a hechos sustancialmente distintos de los que nos ocupan, y, en todo caso, aun entendiendo que se pueda recurrir a la doctrina del *fair use*, no concurrirían en el presente caso los presupuestos que justificarían su aplicación.

47. En cuanto a la citada STS 3942/2012, se trata de un asunto en el que el Alto Tribunal examinó una demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual promovida contra *Google Spain*, en la que se cuestionaba la inclusión no autorizada de una página *web* en su buscador, así como la reproducción parcial de su contenido y su almacenamiento temporal en memoria caché. El Tribunal desestimó la demanda, considerando que la conducta del buscador **no constituía un uso lesivo ni abusivo** del derecho de autor, por cuanto se trataba de **reproducciones técnicas, accesorias, efímeras y no sustanciales**, que no afectaban a la integridad de la obra ni a su normal explotación, en el marco de un servicio de indexación automatizado, necesario para facilitar la localización de contenidos en la red. En dicho contexto, se valoró además la **ausencia de perjuicio para el autor** y el carácter **beneficioso del uso**, al incrementar la visibilidad de la página en cuestión. La Sala se apoyó, entre otras consideraciones, en el ***ius usus innocui*** y en una interpretación finalista del **artículo 40 bis de la TRLPI**, orientada a evitar un ejercicio abusivo del derecho que contraría su función social. Es clara la postura del tribunal en la citada resolución:

"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 innocui, 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

Síguenos en...



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."

48. En contraste, en el presente caso nos encontramos ante una conducta cualitativamente distinta. La parte demandada ha llevado a cabo una **reproducción íntegra, transformación y comunicación pública**, sin autorización de los titulares de los derechos, de obras de reconocidos artistas plásticos (Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró), para fines estrictamente **comerciales y publicitarios**, vinculados a la promoción de una tienda física y al lanzamiento de activos digitales (*NFTs*) en plataformas como *Opensea* entornos virtuales como *Decentraland*. Se han utilizado además tales obras en **campañas en redes sociales, páginas web, materiales promocionales y eventos presenciales**, alterando su integridad mediante la adición de elementos sonoros, visuales y gráficos.

49. No se trata de un uso técnico o incidental, sino de una intervención directa sobre obras originales que fueron transformadas digitalmente, convertidas en *NFTs* y puestas a disposición del público en entornos digitales y virtuales, por lo que tales conductas no responden al supuesto excepcional contemplado en la STS 3942/2012, que versa sobre el límite del artículo 31.1 del TRLPI en relación con reproducciones técnicas. Estas conductas afectan de forma directa tanto a los **derechos morales de integridad y divulgación** (artículo 14 del TRLPI) como a los **derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública** (artículo 18, 20 y 21 del TRLPI), cuya protección es de carácter imperativo. En ningún caso puede sostenerse que la actuación de la demandada sea accesorio, técnico o inocua, ni que carezca de ánimo de lucro o finalidad comercial; por el contrario, se trata de una utilización **deliberada y económicamente significativa**, orientada a obtener un rendimiento comercial mediante la apropiación de obras ajenas, sin consentimiento alguno.

50. Por ello, **la invocación de la doctrina del fair use**, propia del sistema jurídico estadounidense, **no tiene cabida en nuestro ordenamiento**, ni siquiera como pauta interpretativa supletoria. Tal doctrina no se encuentra recogida en la legislación española ni en el acervo comunitario, y resulta **incompatible con el sistema cerrado de excepciones al derecho de autor** que establece el TRLPI (artículo 31 y ss. TRLPI) y la Directiva 2001/29/CE. Como advirtió el propio Tribunal Supremo en la STS 3942/2012, la referencia al *fair use* no puede emplearse como fuente normativa ni como excusa para introducir *ex novo* excepciones no contempladas por la ley, lo que se descartan son pretensiones abusivas en perjuicio de ambas partes y que supongan una explotación normal de su obra, situación que no concurre en nuestro caso puesto que la pretensión de VEGAB de cese en las conductas infractoras no puede calificarse de abusiva ni, como hemos visto, tales comportamientos están autorizados al titular del soporte físico de la obra plástica ex artículo 56.2 del TRLPI.

51. Pero, como veníamos exponiendo, aun en el hipotético caso de que resultara de aplicación la doctrina del *fair use* del derecho estadounidense *-quod non-*, **para agotar todas las posibilidades argumentativas**, no puede compartirse la afirmación de que el uso controvertido careciera de finalidad comercial o publicitaria, ni que la exposición respondiera exclusivamente a un propósito conmemorativo o simbólico vinculado a la inauguración del establecimiento. La utilización de las obras en un contexto empresarial, y en el marco de una apertura comercial, implica por sí misma una finalidad promocional y de posicionamiento de marca. En efecto, la inauguración de la tienda fue objeto de una campaña de difusión internacional, al representar la incursión de una de las primeras firmas de moda en el ámbito del arte digital y

Síguenos en...



el *metaverso* (doc. 12 de la demanda, nota de prensa; docs. 13, 14 y 19, publicaciones en redes sociales; doc. 15, dossier de prensa). Asimismo, las obras modificadas fueron expuestas físicamente en la tienda, integradas en el espacio junto con los productos comercializados (docs. 18 y 19 de la demanda), lo que refuerza el carácter comercial y publicitario del uso que se denuncia.

Por ello, en ningún caso podría haber tenido éxito la aplicación de la doctrina del *fair use*, por lo que procede revocar la sentencia en este sentido.

NOVENO. De los derechos morales: derecho a la integridad de la obra y a la divulgación y especial referencia a las obras de Joan Miró.

52. Respecto de las obras de Joan Miró creadas bajo la vigencia del TRLPI de 1879 se discute si se le reconocen los derechos morales. No cabe ninguna duda a esta Sala que los derechos morales deben ser reconocidos a las obras anteriores a 1987, incluso si el autor había fallecido antes, y sus derechohabientes pueden ejercer tales derechos en pie de igualdad con los herederos de autores fallecidos después de esa fecha.

53. Debemos partir de la Disposición Transitoria Sexta de la vigente TRLPI que establece: "*Lo dispuesto en los artículos 14 a 16 de esta Ley será de aplicación a los autores de las obras creadas antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.*" Si acudimos a la Disposición Transitoria Cuarta de la TRLPI de 1987 se indicaba "*Lo dispuesto en los artículos 14 a 16 de esta Ley será de aplicación a los autores de las obras creadas antes de su entrada en vigor.*" Además, el Tribunal Supremo (Sala Primera) ha declarado la aplicación retroactiva del artículo 14 TRLPI a obras creadas con anterioridad a la entrada en vigor de la TRLPI de 1987. En este sentido, su Sentencia nº 41/2000, de 28 de enero (ECLI:ES:TS:2000:496): "*Estos originales constituyen obras artísticas respecto de las que el autor tiene un derecho moral, reconocido en el artículo 14.4 de la Ley de Propiedad Intelectual (disposición aplicable con carácter retroactivo, en virtud de disposición transitoria cuarta de la propia Ley 22/1987, de 11 de noviembre y sexto del vigente Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril; S. 8 noviembre 1995).*" Y, a mayor abundamiento, recordar que el Convenio de Berna reconoce en los artículos 6 bis los derechos morales y su aplicación directa en nuestro país respecto de las obras creadas antes de la TRLPI de 1987 ha sido reconocida por el Tribunal Supremo en Sentencia nº 421/1991, de 3 de junio de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:16205).

54. Por lo expuesto, debemos concluir que Joan Miró tendría derechos morales sobre sus obras creadas antes de la entrada en vigor de la TRLPI de 1987, y estos derechos pueden ser ejercitados por sus derechohabientes tras su fallecimiento, conforme a la normativa vigente.

55. Derecho moral a la integridad de la obra. La magistrada de instancia parte de la idea de que no puede haber lesión del derecho de transformación y vulneración del derecho de reproducción y del derecho moral de integridad de la obra a la vez, puesto que el primero excluye a los segundos. Ya hemos visto que una misma conducta puede lesionar al mismo tiempo el derecho de reproducción y el de transformación, por lo que ahora analizaremos la convivencia con el derecho a la integridad de la obra.

55.1. En primer lugar, indicar que mientras que el derecho de transformación es de naturaleza patrimonial el derecho de integridad de la obra es de naturaleza moral, por lo que tampoco concurre duda alguna que una misma conducta pueda lesionar ambos. En este sentido es especialmente clarificadora la STS nº 421/1991, de 3 de junio de 1991 (ECLI:ES:TS:1991:16205) cuando afirma: "*En consecuencia, el problema se centra en que, a partir de un mismo hecho, pueden producirse simultáneamente daños materiales que repercuten en el patrimonio del perjudicado y son susceptibles de evaluación patrimonial y un daño moral, relacionado o derivado de aquél, que alcanza a otras realidades extra-patrimoniales, bien de naturaleza afectiva, como son los sentimientos, bien referida al aspecto social de la repercusión creadora, y también abarca, en proyección de heterogeneidad, otras situaciones motivadoras de efectivos y trascendentales daños morales.*"

(...)

"La Convención de Roma, de 3 de junio de 1948, (sic.26 de octubre de 1961), recoge de una manera muy clara los dos aspectos referidos, al contener la declaración decisiva de que, con independencia de los derechos patrimoniales de todo autor y aun después de la cesión de estos derechos, éste conserva la facultad de reivindicar la paternidad de sus producciones artísticas, así como a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de las obras que creó y que fuesen perjudiciales a su honor o a su reputación. Esta declaración se conjuga con el precepto 20 de la Constitución e incluso, en cuanto a su protección, con el 18.1, sin perjuicio del amparo judicial que, en forma reparadora, debe otorgar a los Tribunales de Justicia".

55.2.Entrado ya en el derecho a la integridad de la obra, el artículo 14. 4.º TRLPI atribuye al autor el derecho irrenunciable e inalienable a exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. Este derecho se ve vulnerado tanto por modificaciones físicas (mutilación, alteración, destrucción) como cuando la modificación altere la concepción artística que tuvo el autor, en este sentido la STS de 17 de julio de 2008 ECLI:ES:TS:2008:4940, con cita de otras anteriores (STS de 15 de diciembre de 1998 y STS de 3 de junio de 1991).

55.3.Por ello, la vulneración de este derecho abarca cualquier modificación de la obra tanto directa como indirecta, tanto una reproducción parcial y mutilada de una obra (SAP de Madrid de 26 de septiembre de 2009, ECLI:ES:APM:2000:12849), la introducción de elementos ajenos en una obra vulnera la concepción del autor aunque no se altere su estética (STS de 15 de diciembre de 1998, ECLI:ES:TS:1998:7596) o un cambio en la disposición horizontal de unas fotografías al publicarse verticalmente (SAP de Barcelona, de 10 de septiembre de 2003, ECLI:ES:APB:2003:4681). Se trata de una conducta que debe lesionar los legítimos intereses del autor o el menoscabar su reputación y con una adecuada la ponderación de intereses del autor, del titular de otros derechos y del interés público.

55.4.VEGAB denuncia que la conducta de PUNTO FA atenta contra la integridad de la obra, no solo desde un punto de vista material, sino también espiritual.

Desde el punto de vista material en la demanda se denuncian una serie de conductas infractoras respecto de cada una de las obras (págs. 27 a 39):

(1) Obra *Esgrafiats*, de Antoni Tàpies. Incorporación de la obra como fondo pasarela de la video creación de cuarenta y seis segundos y NFT "*Sgraffiare the timeline*" en la que aparecen hasta cuatro modelos virtuales portando vestidos y trajes de chaqueta de la nueva colección MANGO de PUNTO FA y en cuyos cuerpos ha reproducido parcialmente la obra. Apropiarse del título de la obra "*Esgrafiats*" para crear el título de su NFT "*Sgraffiare the timeline*".

(2) *Ulls i Creu*, de Antoni Tàpies. Incorporación de la obra a la video creación de un minuto y un segundo de duración y al NFT "*Mediterranean is on you*" ha sido modificada por PUNTO FA en todos sus elementos. La introducción de elementos ajenos y superpuestos como maniqués con prendas de temporada o la marca MANGO junto con el eslogan de la campaña de Mango a la que pertenecen los NFTs: "*Mango is Mediterranean*".

(3) *Oiseau volant vers le soleil*, de Joan Miró. Incorporación de la obra a la video creación de un minuto y diecisiete segundos de duración y NFT "*The rainbow wears Mango*" se hacen en todos sus elementos, medidas, soporte, color y perspectiva, y se introducen elementos ajenos a la misma. Modifica la perspectiva de la obra, la mutila y deforma para convertirla en una pasarela por la que desfilan modelos digitales vistiendo prendas MANGO. Reproducir la en el dossier de prensa verticalmente en lugar de en su disposición horizontal original y parcialmente mutilada.

(4) *Tête et Oiseau*, de Joan Miró. Incorporación de la obra a la video creación de veinte segundos y NFT "*Mediterranean Muses*" reproducida en el video como un cuadro colgado para

Síguenos en...



exhibición del que salen tres modelos virtuales con diseños de la colección MANGO y dibujos en sus cuerpos que simulan ser trazos del autor.

(5) *Dilatation*, de Miquel Barceló. Incorporación de la obra a dos video creaciones y NFTs, la primera, de cincuenta y dos segundos para el NFT "*Mango's summer solstice*", la segunda, de cincuenta y un segundo para el NFT "*Take a walk on Mango's Sea*", donde se transformado la obra en cuanto al color y demás elementos de la obra original como se han incorporado elementos publicitarios, portando los maniquís digitales las prendas de la nueva colección MANGO, convirtiendo la obra en una pasarela de moda digital.

Desde el punto de vista espiritual se afirma que los artistas Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró crearon sus obras con una finalidad artística, cultural y estética, mientras que la demandada ha convertido sus obras en un elemento meramente publicitario de sus prendas de vestir haciendo que obras que son únicas y singulares se conviertan en un reclamo para ropa que se produce a gran escala.

55.5. En el caso que nos ocupa, las obras de artísticas tan célebres como Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró han sufrido un grave atentado a su integridad, no solo por haberse llevado a cabo graves e intensas modificaciones materiales de las cinco obras en las video creaciones, en los NFTs creados e incluso en el dossier de prensa donde se publicitaba el acto y donde aparecían en un formato distinto al original, sino también porque se ha afectado a la reputación e intereses de los autores al exponer sus obras vinculadas a una finalidad puramente comercial de una marca de moda de las denominadas *fast fashion* con una trascendencia pública a nivel mundial, no solo en el momento de la celebración de apertura de la tienda sino de forma constante a nivel digital y virtual.

55.6. Estamos ante una serie de conductas objetivamente idóneas para afectar los intereses personales o morales del autor de la obra plástica, no solo por verse afectado por una digitalización no consentida sino además por su incorporación a un entorno virtual o digital distinto del concebido al tiempo de la creación de su obra que la descontextualiza totalmente alterando el marco, el público y el sentido con que la obra fue originalmente concebida. Destacamos la declaración realizada por varios artistas, entre ellos, los sucesores de Miro, C.B. manifestando su oposición a que las obras de Joan Miró se utilicen para crear NFTs sin su autorización previa (doc. nº 41 y nº 41-bis de la demanda).

Por lo expuesto, resulta evidente que los actos llevados a cabo por PUNTO FA suponen una vulneración del derecho moral a la integridad de los autores representados por VEGAP en atención a lo dispuesto en el artículo 14.4º de la TRLPI.

56. Derecho moral a la divulgación de la obra. Este derecho previsto en el artículo 14.1 del TRLPI atribuye al autor la facultad exclusiva de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Esta prerrogativa no solo se refiere a la primera publicación, sino también a la determinación del formato, medio y contexto a través del cual la obra es puesta a disposición del público, en tanto que dichos elementos forman parte del acto creador y de la voluntad expresiva del autor.

56.1. La magistrada *a quo* considera que PUNTO FA no ha vulnerado el derecho moral a la divulgación de la obra por considerar que dicho derecho se agotó con la primera exhibición al público en cualquier forma, por lo tanto, no podían impedir ni debían autorizar la divulgación de las obras que la demandada realizó.

56.2. No podemos estar más en desacuerdo respecto de lo mantenido en la sentencia de instancia. Resulta evidente que los autores de las obras representados por VEGAP decidieron divulgar sus creaciones en formato físico, mediante su exposición y comercialización en el mundo real, y no en entornos digitales ni virtuales. Recordar el artículo 43.5 del TRLPI que dispone: "(l) a transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión." Por lo que, dadas las fechas de creación de las obras en las que no existía, obviamente, los mundos virtuales ni los NFTs, está claro que no se pudo ceder ese uso. Dentro del derecho de

Síguenos en...



exposición física, que ya hemos analizado, no se incluye una divulgación totalmente diferente y ajena a la cedida por el autor, por lo que su divulgación en el mundo digital y virtual supone una vulneración del derecho de divulgación del autor al no haber sido expresamente autorizado ni estar comprendido en las facultades del artículo 56.2 del TRLPI. En todo caso, a la vista de lo dispuesto en este precepto el titular de la obra original podría considerar que ese tipo de explotación afecta a sus intereses y reputación profesional, pudiendo impedirla, lo que refuerza la petición de cese de la conducta infractora articulada por la actora.

DÉCIMO. Sobre las acciones declarativas, cesación y prohibición y remoción de efectos.

57. VEGAB ejercita las acciones en defensa de sus derechos a la vista de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 del TRLPI, en concreto, la acción declarativa de infracción de derechos de autor, tanto morales como patrimoniales, la acción de cesación y prohibición de los actos ilícitos, la acción de remoción de efectos, la acción de indemnización por daños morales y patrimoniales, y la de publicación de la sentencia.

58. Acción declarativa. Como presupuesto a todas las acciones partimos de la acción declarativa de infracción que debe ser estimada a la vista de lo expuesto hasta el momento. Por ello, se declara que la conducta llevada a cabo por PUNTO FA, S.L. constituye un uso no autorizado de las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró que infringe los derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública y morales a la divulgación de la obra y a la integridad de las mismas.

59. Acción de cesación y prohibición. En la medida que la conducta cesó durante el procedimiento no podemos acordar la cesación, pero sí, tal y como se ha solicitado, la orden de prohibición de que el comportamiento vulnerador del derecho ajeno pueda ser reiterado en el futuro, por ello, se prohíbe a PUNTO FA, S.L. a realizar en el futuro el uso infractor en el tráfico económico de las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró.

60. Acción de remoción. Dentro de la acción de remoción el TRLPI prevé toda una serie de medidas que el titular del derecho puede interesar para evitar que prosiga la violación y eliminar los efectos generados por la misma. Procede, igualmente acceder a las medidas solicitadas, por lo que se acuerda:

60.1. Respecto de los *NFTs* creados utilizando obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró, debemos recordar que se tratan de *lazy minted NFTs* por lo que se trata de un *NFT* no acuñado en la red *blockchain* que puede ser revocado. Inicialmente, en el auto de medidas cautelares se acordó transferirlos a *"la wallet física que la actora designe para que queden bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia hasta que el procedimiento finalice por resolución firme"*. Tales medidas fueron levantadas mediante auto de fecha 6 de junio de 2023, puesto que la plataforma *Opensea* informó que los *NFTs* no estaban acuñados en la *blockchain*, ya habían sido deslistados y no estaban accesibles al público ni susceptibles de ser comercializados.

A pesar de no haber riesgo de comercialización debe acordarse la destrucción de tales *NFTs* efectuando el oportuno requerimiento a *Opensea* para que proceda a ello.

60.2. Además, en atención a lo dispuesto en el artículo 139 TRLPI, se condena a PUNTO FA, S.L. a retirar del tráfico mercantil y destruir a su costa todos los elementos físicos y digitales en los que se reproduzcan las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró, incluyendo todo material promocional y publicitario, tanto digital como físico. Igualmente, se condena a PUNTO FA, S.L. a remitir a todas las personas físicas o jurídicas que han colaborado con ella o han intervenido en la conducta infractora copia de la sentencia condenatoria a fin de que tengan conocimiento de la misma a los efectos de evitar futuras infracciones.

60.3. Respecto de la petición de remitir la sentencia a todos los medios y publicaciones que se han hecho eco de la creación de los *NFTs* de PUNTO FA utilizando las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró que se relacionan en el documento nº 20 de la demanda,

entendemos se trata de una medida idónea para remover los efectos ocasionados por la infracción, por lo que debe accederse a ella.

UNDÉCIMO. Sobre la indemnización por daño patrimonial y moral.

61. Daño patrimonial. VEGAP se solicitaba la condena de PUNTO FA al pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados comprensiva de los gastos de investigación (380,21 euros) más, en concepto de perjuicios, conforme al art. 140.2 TRLPI, la cantidad que como remuneración hubiera percibido si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar los derechos de propiedad intelectual lesionados que asciende a un total de 875.000 euros (175.000 euros por cada una de las cinco obras). La suma se plantea alternativamente como lucro cesante, lo que habrían percibido los titulares por autorizar el uso y como regalía hipotética, precio razonable que se habría exigido por la licencia, puesto que en ambos casos equivale al daño causado y reflejan el valor que los autores habrían fijado libremente, dada la relevancia de las obras y el carácter publicitario y transformador del uso. La actora no aplica la tarifa general de VEGAP a la vista de las especialidades vistas en los actos de infracción, así como por el motivo que el derecho de transformación requiere autorización expresa y permite al titular fijar el precio que considere oportuno. Para acreditar la suma solicitada se aporta como documento 47 de la demanda, un certificado de la entidad sobre el precio de una licencia similar concedida recientemente, se indica en este documento:

"Segundo.- Con el fin de que pueda presentarse en vía judicial en la demanda de juicio ordinario por vulneración de los derechos morales y patrimoniales de los autores Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló por la actividad ilícita de Punto Fa, S.L., a modo de ejemplo, en el primer semestre del ejercicio del 2022, se ha licenciado el uso de una obra de un autor español de relevancia a nivel internacional para el vídeo promocional de una empresa multinacional, cuyos usos se extienden a los medios de televisión, radio, cine e Internet por un valor de 115.000 euros."

62. Por su parte, PUNTO FA, en su escrito de contestación y a través de dictamen pericial, sostiene que la eventual indemnización por uso no autorizado de las obras debe calcularse aplicando las tarifas generales vigentes aprobadas por la entidad de gestión VEGAP, por ser este el criterio objetivo y pertinente cuando no existe un acuerdo entre las partes. Además, sostiene que la infracción ha sido parcial y temporal por lo que solicita una reducción proporcional de la indemnización conforme al número, alcance e intensidad de los actos infractores efectivamente acreditados, evitando así compensaciones desproporcionadas. Conforme al dictamen pericial que aporta y en aplicación de las tarifas generales de VEGAP para usos comparables considera que el importe máximo indemnizable por daños patrimoniales alcanzaría a 20.000 euros por todas las obras, sumando los conceptos de uso digital en *Decentraland* y *Opensea*, y exhibición física en tienda.

63. La parte demandada cuestiona la existencia de prueba acreditativa del daño sufrido por los autores de las obras plásticas. Sin embargo, debe recordarse que, en un supuesto como el presente -en el que se han vulnerado tres derechos patrimoniales- el daño se presume *ex re ipsa*, tratándose, por tanto, de un perjuicio claramente indemnizable. Cuestión distinta será la relativa a la cuantificación del mismo, en este sentido las Sentencias de la sección de 1 de diciembre de 2016, ECLI:ES:APB:2016:9287, y de 15 de junio de 2012, ECLI:ES:APB:2012:8986, y la reciente STS núm. 700/2025, de 7 de mayo, ECLI:ES:TS:2025:2134, en la que el Tribunal afirma:

"[...] la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. Con ello, esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre, se hace eco de la doctrina jurisprudencial sobre 'los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas)', que opera cuando 'la existencia del daño se

deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes"(FJ Segundo, ap. 3).

64.En la Sentencia de esta Sección de 27 de septiembre de 2023 (ECLI:ES:APB:2023:10484), analizamos críticamente la adecuación del artículo 140.2 del TRLPI a la Directiva 2004/48/CE en lo relativo a los criterios de valoración de los daños y perjuicios derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual, así como la tensión existente entre la interpretación seguida en el ámbito nacional -basada en la regalía hipotética- y la alternativa defendida por la Comisión Europea, que aboga por permitir valoraciones a tanto alzado conforme al artículo 13 de la citada Directiva.

65.Al igual que en el asunto citado, consideramos que el caso que nos ocupa presenta particularidades relevantes que hacen aconsejable acudir a la apreciación judicial para la cuantificación del daño. La principal de dichas particularidades radica en el entorno digital y virtual en el que se produce la infracción, así como en la pluralidad de derechos afectados cuando una obra es difundida a través de tales medios telemáticos o digitales. En tales supuestos, se ven comprometidos tanto los derechos de reproducción (por la digitalización de las obras) como de comunicación pública, a lo que se añade la dimensión global de la infracción, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de calcular las licencias necesarias para un uso legítimo de la obra, con el consiguiente incremento económico. A ello se suma, en el caso concreto, la afectación del derecho de transformación, que presenta una dificultad añadida al no existir una cuantificación específica mediante tarifas generales y que en el supuesto de autos se ha llevado a cabo de varias formas, tanto en las video creaciones como a través de los *NFTs*.

66.Por todo lo expuesto, procede realizar una estimación judicial del daño, atendiendo a la prueba practicada, y en particular al certificado emitido por VEGAP, así como al contexto en el que se produce la infracción, su vinculación con un acto de carácter comercial, y la duración y difusión global del uso no autorizado. En virtud de estos elementos, y considerando de forma conjunta y razonada la gravedad de la lesión de los derechos patrimoniales y la pluralidad de medios empleados para su explotación -incluyendo soportes digitales, virtuales y presenciales-, se estima adecuada la fijación de la indemnización en la suma de 100.000 euros por cada obra afectada.

67. Daño moral.VEGAP reclama la suma de 250.000 euros por daño moral (50.000 euros por obra), al haberse vulnerado los derechos morales de integridad y divulgación mediante la transformación y difusión no autorizada de las obras en contextos ajenos como el *metaverso* en relación con *NFTs*, alterando su disposición, sentido y finalidad. Además, denuncia la asociación no consentida del nombre de los autores (Miró, Tàpies y Barceló) a la marca de la demandada con fines publicitarios, lo que habría afectado a su reputación.

68.PUNTO FA considera que la reclamación de 250.000 euros por daño moral es arbitraria, infundada y carente de justificación probatoria. Niega que se haya menoscabado la reputación de los autores y que la difusión fue limitada y puntual (evento de 11 días, 129 asistentes al *metaverso* retirada de los *NFTs* en un mes). El perito de la demandada considera que, en caso de reconocerse este concepto, su valoración debería limitarse a un porcentaje simbólico sobre el daño patrimonial (por ejemplo, un 2 %) o, como máximo, ser equivalente a este, es decir, otros 20.000 euros.

69.En el presente caso, el daño moral debe entenderse como aquel que se produce por la vulneración de alguno de los derechos morales reconocidos en el artículo 14 del TRLPI, concretamente el derecho de divulgación de la obra y el derecho a la integridad de la misma. No puede acogerse la tesis sostenida por la parte demandada, según la cual la utilización de las obras en entornos digitales y virtuales carecería de incidencia perjudicial para sus autores. Por el contrario, resulta evidente que la reproducción y transformación no consentidas de las obras reportan un beneficio directo a PUNTO FA, que se aprovecha del prestigio y reputación artística de creadores de gran reconocimiento internacional como Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló. Es especialmente significativo que el nombre de los autores haya sido utilizado

de forma reiterada en el material publicitario del evento, actuando como reclamo comercial explícito para atraer al público, lo que refuerza el carácter mercantil de la actividad desarrollada con base en la explotación no autorizada de dichas obras.

70.A la hora de valorar la existencia y alcance del daño moral, deben ponderarse las circunstancias específicas de la infracción, entre las que destacan: el carácter no autorizado de la divulgación de obras de autores de reconocido prestigio, el uso con fines promocionales y comerciales, la gravedad de la lesión, derivada de la persistencia en la conducta infractora pese a las advertencias expresas de los titulares de derechos, y el amplio grado de difusión, tanto en *Internet* como en espacios virtuales de acceso global.

71.A la vista de lo expuesto, esta Sala considera procedente fijar en concepto de indemnización por daño moral la suma de 50.000 euros por cada obra afectada, cantidad que se estima razonable, proporcionada y conforme a los parámetros legales aplicables.

72.En concepto de daño emergente, VEGAP reclama la cantidad de 380,21 euros, correspondiente a los gastos notariales derivados del levantamiento de acta de la infracción cometida por PUNTO FA, conforme consta acreditado en el acta notarial aportada como documento nº 48 y en la correspondiente factura obrante como documento nº 49.

73.Dicha reclamación debe ser estimada, al tratarse de un gasto efectivamente realizado, justificado documentalmente y razonable en relación con la investigación preprocesal llevada a cabo para la constatación de la infracción, de conformidad con el artículo 140.1 del TRLPI.

DUODÉCIMO. Acción de publicación de la sentencia.

74.La publicación de la sentencia constituye una de las medidas previstas en el marco del artículo 138 del TRLPI que articula la posibilidad de que el titular del derecho infringido inste la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial en medios de comunicación a costa del infractor. Como sabemos el objetivo principal de esta acción es remover los efectos de la infracción y contribuir al restablecimiento de la situación anterior a la vulneración del derecho al permitir que el público conozca la realidad jurídica de los hechos, especialmente cuando se ha difundido previamente un uso no autorizado de obras protegidas con proyección pública relevante.

75.En el caso que nos ocupa, concurren circunstancias particulares de especial relevancia que justifican plenamente la adopción de la presente medida resarcitoria. Las obras de los reconocidos autores Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró fueron reproducidas digitalmente, sin autorización de los legítimos titulares de derechos, para su comunicación al público en el ámbito digital y virtual y para su transformación y alteración creando videos promocionales y *NFTs* que estaban destinado a su comercialización en el *metaverso*. Debemos recordar que el hecho de que fueran *lazy minted* implica que no se pudieran comercializar, sino que simplemente no se finaliza el proceso de acuñación de forma que el titular del *NFT* ahora coste y puede ver como son valorados por el público, y, en cualquier, momento se podría haber incorporado a la red *blockchain* para su comercialización. Por lo que, su creación en la citada categoría de NFT no era en beneficio de los actores sino de la demandada, además que eso no impide la exhibición interactiva de los mismos.

76.La explotación de las obras se llevó a cabo a través de canales digitales de titularidad de la parte demandada, concretamente su sitio *web* corporativo y perfiles en redes sociales, como *LinkedIn*, con fines claramente vinculados a su estrategia comercial y de posicionamiento empresarial. Por lo que esta conducta ha supuesto no solo una intromisión en los derechos patrimoniales de propiedad intelectual, como hemos visto, sino también la afectación del prestigio y la imagen pública de los autores, al generarse una aparente asociación no consentida entre su obra y la actividad mercantil desarrollada por la demandada.

77.A fin de compensar y contrarrestar el perjuicio generado, así como de dar a conocer al público la ausencia de relación entre los autores y PUNTO FA, S.L., se estima procedente

acordar la publicación del fallo de esta resolución en la página *weby* redes sociales de la demandada, en los términos solicitados, y a su costa.

DECIMOTERCERO. Costas.

78.En relación con la imposición de costas procesales, la estimación del recurso de apelación formulado por la parte demandada conlleva, conforme al artículo 398.1 de la LEC, la no imposición de costas de la segunda instancia.

79.Por su parte, la estimación de la demanda implica la imposición de costas a la demandada al amparo de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC.

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelación interpuesto por VEGAB, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona en fecha 11 de enero de 2024, que revocamos y en su lugar estimamos la demanda interpuesta por VEGAB, S.L. contra PUNTO FA, S.L. con los siguientes pronunciamientos:

1. Se declara que la conducta llevada a cabo por PUNTO FA, S.L. constituye un uso no autorizado de las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró que infringe los derechos patrimoniales de reproducción, transformación y comunicación pública y morales a la divulgación de la obra y a la integridad de las mismas.
2. Se prohíbe a PUNTO FA, S.L. a realizar en el futuro el uso infractor en el tráfico económico de las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró.
3. Se condena a PUNTO FA, S.L. a destruir los *NFTs* creados utilizando obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró, efectuando el oportuno requerimiento a *Opensea* para que proceda a ello.
4. Se condena a PUNTO FA, S.L. a retirar del tráfico mercantil y destruir a su costa todos los elementos físicos y digitales en los que se reproduzcan las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró, incluyendo todo material promocional y publicitario, tanto digital como físico.
5. Se condena a PUNTO FA, S.L. a remitir a todas las personas físicas o jurídicas que han colaborado con ella o han intervenido en la conducta infractora copia de la sentencia condenatoria a fin de que tengan conocimiento de la misma a los efectos de evitar futuras infracciones.
6. Se ordena a PUNTO FA, S.L. a remitir la sentencia a todos los medios y publicaciones que se han hecho eco de la creación de los *NFTs* utilizando las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró que se relacionan en el documento nº 20 de la demanda.
7. Se condena a PUNTO FA, S.L. a indemnizar a VEGAB, en las siguientes sumas de:
 - a. 500.000 euros por daños patrimoniales, a razón de 100.000 euros por obra,
 - b. 250.000 euros por daños morales, a razón de 50.000 euros por obra, y
 - c. 380,21 euros en concepto de gastos de investigación.
8. Se condene a PUNTO FA, S.L. a publicar el fallo condenatorio en su página *weby* en sus redes sociales, incluida la red profesional *LinkedIn*, en los mismos términos en que realizó la publicación de la creación de los *NFTs* utilizando las obras de Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró y por el mismo tiempo en que han estado accesibles al público esos contenidos, a los efectos de que el público conozca que no existe vinculación alguna entre PUNTO FA y Antoni Tàpies, Miquel Barceló y Joan Miró. La publicación deberá hacerse en las mismas lenguas que los demandados utilicen en sus respectivas páginas *weby* a costa de los demandados.

Síguenos en...



9. Se condene a PUNTO FA, S.L. a abonar las costas causadas en el presente procedimiento.

Todo ello sin condena en costas de segunda instancia y con devolución del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

Síguenos en...

