

Primera resolución judicial en España sobre los NFTs: reproducción y transformación



Diciembre 2022

Analizamos el reciente Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. La primera resolución judicial dictada en España sobre los NFTs.

¿Hablamos?

Assumpta Zorraquino

Socia responsable de Regulación Digital en el departamento de New Law en PwC Tax & Legal
assumpta.zorraquino@pwc.com

Jordi Martí Casado

Abogado de Regulación Digital en el departamento de New Law en PwC Tax & Legal
jordi.marti.casado@pwc.com

1. ¿Qué son los NFTs?

Los *Tokens No Fungibles* (NFTs, por sus siglas en inglés) son unidades de información almacenada en una *blockchain* (cadena de bloques), que representan **un bien o servicio imposible de cambiar**.

La no fungibilidad es la principal característica de los NFTs, y lo que los diferencia, por ejemplo, de las criptomonedas o el dinero FIAT.

A modo de ejemplo, un bitcoin puede ser intercambiado por un bitcoin idéntico, pero **un NFT, no puede ser intercambiado por un NFT idéntico**, pues la principal característica del NFT, es la de ser precisamente **una representación digital de un activo, la obra pictórica** como un archivo de datos (metadatos) en la red *blockchain*.

Los NFT no son la imagen o archivo visual en sí mismo, sino la secuencia única de metadatos que registra a ese token en la *blockchain*, esto es, una referencia digital, enlazada a una única reproducción de la creación digital concreta.

A los NFT se les ha dado múltiples usos: como prueba de autenticidad de una obra artística, como garantía para la

obtención de un préstamo, para la transmisión de activos inmobiliarios o para la *tokenización* de avatares en videojuegos, entre muchos otros.

2. Objeto del procedimiento

En mayo de 2022, con ocasión de la apertura de una nueva tienda en Nueva York, la demandada creó una colección de 5 NFTs. Estos NFTs **consisten en copias digitales de cuadros** de los pintores Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló, de cuyos soportes físicos (los cuadros) es propietaria.

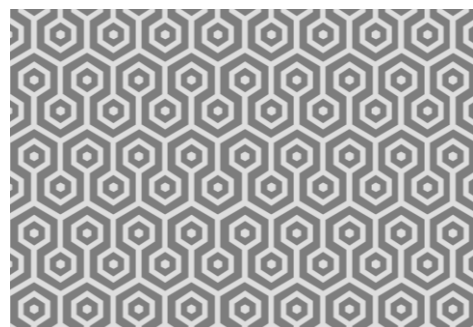
Los NFTs se publicaron en la plataforma **OpenSea**, se expusieron en la nueva tienda física con motivo de su inauguración, en el metaverso **Decentraland** y, en distintas **plataformas y redes sociales**.

La demandante, una entidad de gestión colectiva de derechos, en representación de los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre las obras pictóricas, formuló demanda solicitando:

- La declaración de infracción de derechos de propiedad intelectual;
- El cese de la conducta y la retirada de los NFTs;



Hay dudas acerca de la forma de custodia de los NFTs por parte de OpenSea, más aún si cabe, a la vista de los ataques que ha sufrido para sustraer distintos NFTs”.



En resumen

El tribunal plantea si convertir una obra de arte en un NFT supone una modificación de la obra que pueda afectar a los derechos de su autor.

Existen dudas sobre la seguridad de las plataformas para almacenar NFTs, que pueden ser objeto de accesos no autorizados, requiriendo de medidas de seguridad técnicas.

Está por determinar si la creación de una obra de arte digital que incorpore y transforme una obra preexistente en un NFT pueda considerarse un uso inocuo.

- Una indemnización por 875.000 euros en concepto de daños patrimoniales, y 500.000 euros en concepto de daños morales; y
- La medida cautelar (in audita parte) de: cese del uso de las obras, retirada de todos los elementos en los que se reproduzcan las obras, y prohibición de seguir realizando actos infractores.

3. Alegaciones de las partes

La parte actora alega que se están **utilizando de forma inconstituida y no autorizada** en el tráfico económico a través de NFTs y de publicaciones en distintas plataformas digitales y redes sociales, así como en el metaverso y en el *marketplace* Opensea, las obras pictóricas de sus representados, y que con ello se **están infringiendo los derechos morales (de integridad y divulgación) y los derechos patrimoniales o de explotación (de reproducción, transformación y comunicación pública)**.

Por su parte, la demandada sostiene que la actora carece de legitimación activa para ejercer la acción de cesación, al tiempo que niega haber infringido los derechos de propiedad intelectual porque:

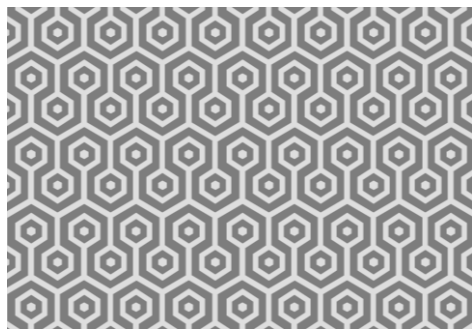
- a. Es titular de los soportes físicos de las obras y como tal, ostenta el derecho de exposición pública.
- b. La creación de obras digitales a partir de originales no infringe los derechos patrimoniales ni morales de sus autores, pues se trata de un uso inocuo que no requiere autorización.

- c. Los NFTs objeto de controversia no llegaron a convertirse en archivos blockchain por lo que solamente se pueden visualizar a través de la plataforma, pero no se pueden descargar, adquirir ni reproducir.
- d. No fueron transferidos a ninguna wallet de la demandada por lo que no es posible el acceso a los mismos mientras estén en la plataforma Opensea, por según afirma, haber la actora requerido previamente a la Plataforma Opensea solicitando la retirada de los citados NFTs.

La **cuestión central radica** pues, en determinar **si convertir una obra de arte en un NFT supone una modificación de la obra que pueda afectar a los derechos de su autor** o si, por el contrario, **la titularidad sobre una obra física ampara el derecho a transformarla en NFT**, y por tanto, si el comprador de los cuadros originales adquirió un derecho absoluto de disfrute y explotación de cualquier modo y en cualquier escenario, y si el uso que hizo puede considerarse un uso inocuo.

4. Resolución de la petición de adopción de medidas cautelares

Sin perjuicio de la inadmisión de la adopción de las medidas in audita parte y, por tanto, la celebración de la pertinente vista de medidas cautelares entre las partes, el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona, estimó de modo parcial y relativo las medidas interesadas, considerando el cumplimiento parcial de los preceptivos requisitos de *periculum in mora*, apariencia de buen derecho, y prestación de caución.



4.1 *Periculum in mora*

El Juzgado centra el grueso de su análisis en la institución del peligro para ejecutar el fallo (*periculum in mora*), por resultar innecesario el análisis de los restantes requisitos en caso de no estimar la inexistencia de dicho peligro.

Al respecto, la parte actora alegó que existe un peligro de que: terceras entidades descarten el uso de las obras para sus propias campañas al entender que existe una vinculación entre la actora y la demandada, continúe produciéndose la infracción, pues pese a que OpenSea ha impedido su visualización, siguen estando en la plataforma, pudiendo **cualquier persona acceder a ellos**, y la demandada sigue teniéndolos **a su disposición en la cuenta de Opensea** siendo factible su transmisión a terceros.

En este sentido, el Juzgado concluyó que:

- a. se trata de **meras conjeturas**,
- b. las obras **ya no están expuestas al público ni se pueden comercializar** (cuestión que tampoco era posible antes pues la exposición que hizo de ellas la demandada era únicamente para ese fin), y que la demandada, de forma prudencial, había retirado toda exposición pública de las obras y **cesado en el uso** de las mismas, tanto físico como digital.

Por tanto, el riesgo de que la demandada o un tercero puedan disponer de los

NFTs es mínimo o inexistente, por lo que la demandada no tiene poder de disposición sobre los mismos, y tampoco

pueden la propia demandada o terceros acceder a ellos, al no haberse subido nunca los NFTs a una *blockchain*, ni transferidos a ninguna de las *wallets* de la demandada.

No obstante lo anterior, el Juzgado aprecia la existencia del peligro de una **forma parcial y relativa**, al entender que la **retirada de los NFTs de OpenSea tiene una dudosa efectividad**.

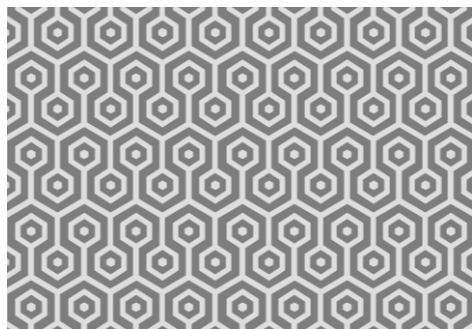
En primer lugar por cuanto la retirada fue por 14 días, y la renovación de la misma estaba sujeta a una comunicación a OpenSea de interposición de demanda judicial por parte de la actora, comunicación que no hizo y aunque dicha inacción no puede perjudicar a la demandada, existe **riesgo de que OpenSea haya puesto fin a la retirada de los NFTs**.

Segundo, **hay dudas acerca de la forma de custodia de los NFTs por parte de OpenSea**, más aún si cabe, a la vista de los ataques que ha sufrido con el objetivo de sustraer distintos NFTs.

En esos términos, la medida cautelar adoptada, va dirigida en exclusiva a Opensea, al objeto de que ésta ponga a disposición del Juzgado los NFTs para que sean custodiados por el Letrado de la Administración de Justicia en **una wallet que facilite la actora**.

4.2 *Apariencia de buen derecho*

De forma no exhaustiva, el Juzgado también valora el requisito de la apariencia de buen derecho (*fumus boni iuris*).



De este modo, realiza un análisis provisional e indiciario, concluyendo que **existe base fáctica y jurídica que legitima el ejercicio de la acción de reclamación de daños y perjuicios, al tiempo que existen dudas respecto a que la cesión temporal del derecho de exposición pública por parte de los autores a la demandada "pueda amparar la reproducción y transformación de las mismas obra mediante la creación de una nueva obra digital que incorpore aquella preexistente en un NFT"** o, se considere "como un uso inocuo" que excluya la necesidad de autorización del titular de la obra.

4.3 Prestación de caución

Se considera que la caución de 1.000 euros ofrecida por la parte actora es una cuantía suficiente, proporcional y razonable, para el tipo de medida cautelar adoptada.

5. Conclusiones

Los NFTs **presentan múltiples retos jurídicos** que precisarán de tiempo para su interpretación y aclaración, al tiempo que suponen un avance en cuanto a tecnología y permiten infinitos usos, incluso en el campo legal.

La **falta de regulación específica comporta en consecuencia un reto** para abogados y jueces a la hora de resolver las controversias que se susciten alrededor de los NFT, como sucede en el caso que nos ocupa. La resolución de éste litigio sentará las bases sobre la naturaleza legal de los NFTs, qué derechos se entienden transferidos y, en definitiva, qué es desde la óptica jurídica un NFT.

La resolución en sede cautelar nos muestra ya algunas ideas preliminares, cuanto menos, interesantes, en relación con:

Las dudas sobre la posibilidad de crear un NFT sobre una obra pictórica de la que se es titular del soporte físico, y del que se ha acreditado la existencia del derecho de exhibición, para determinar si el mismo confiere el derecho de reproducción y el de transformación.

La seguridad de las plataformas (marketplaces) para almacenar NFTs, que pueden ser objeto de accesos no autorizados y que por lo tanto requerirá que se acredite la existencia de las medidas de seguridad técnicas que se han implantado para garantizar la seguridad e integridad de las obras digitales, del mismo modo, que en el entorno presencial son necesarias garantías de seguridad en las salas de exposición y/o museos en los que se exhiben las obras físicas.

Y por último, **si la creación de una obra de arte digital que incorpore y transforme una obra preexistente en un NFT puede considerarse un uso inocuo.**

Este concepto ha sido utilizado por el Tribunal Supremo en el sentido de estimar que aun cuando los límites al derecho de autor deban interpretarse restrictivamente, ni el artículo 31.1 de la LPI relativo a reproducciones provisionales, ni el 40 bis de la misma Ley, que impide que la interpretación de la norma cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran, son excluyentes de la doctrina del "*ius usus inocui*" para permitir el uso inocuo con arreglo a los propios principios de la LPI.