

Juzgado de Mercantil nº 8 de Barcelona

Autos de oposición nº 865/10-H, 866/10- H, 867/10-H, 907/ 10-H a las Medidas Cautelares nº 724/10-H.

Juicio Ordinario nº 722/2010-H.

AUTO N°501/10

En Barcelona a 07 de diciembre de dos mil diez.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO. — Mediante auto de fecha 13/09/10 se acordaron medidas cautelares inaudita parte instadas por D. F.B.S., Procurador de los Tribunales y de SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LTD. y SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.A. contra A,B,C,D,E,F,G,H e I, consistentes en:

“1) La cesación por las demandadas en los actos de promoción y publicidad del dispositivo PS- JAILBREAK o de dispositivos idénticos que empleen otro signo distintivo por cualquier medio o canal.

2) La abstención de las demandadas de realizar ventas del dispositivo PSJAILBREAK o de dispositivos idénticos que empleen otro signo distintivo por cualquier medio o canal comercial.

3) El secuestro de los dispositivos PS-JAILBREAK o de dispositivos idénticos que empleen otro signo distintivo que estén en posesión de las demandadas o vayan a estarlo en el futuro como consecuencia de actos de importación de los mismos.”

SEGUNDO.- Por parte de A,B,C,D,E,F,G,H e I, se presentaron escritos de oposición.

TERCERO.- Citándose a las partes a la vista, alegaron lo que a su derecho convenía, practicándose las pruebas declaradas pertinentes con el resultado que obra en autos, quedando los autos en poder del proveyente para resolver.

### **FUNDAMENTOS JURIDICOS**

PRIMERO.- A, se opone alegando:

- Falta de competencia territorial.
- Que la consola PlayStation 3 no tiene como uso exclusivo jugar con juegos originales de SONY.
- Que la consola PS3 sirve, entre otras cosas, para jugar con juegos originales de SONY, pero es un aparato que es capaz de hacer muchas cosas más, pues básicamente se configura como un ordenador.
- Que el fabricante le ha dotado de una serie de limitaciones de uso que van más allá de la mera protección de sus juegos originales, intentando impedir que el usuario utilice ese aparato para otros usos que no sean los que SONY decida.
- Que SONY empezó a comercializar la consola con menos limitaciones de uso que las actuales, así desde que empezó su comercialización hasta el 01/04/2010, la PSP3 contaba con la funcionalidad de ejecutar sistemas GNU/Linux, así como otras sistemas operativos si eran instalados en el disco duro de la consola; sin embargo, alegando una supuesta mejora en la seguridad del sistema, SONY en una controvertida decisión en abril del 2010 ha eliminado la posibilidad de instalar Linux y hay usuarios que

consideran que dado que en su día se publicitó dicho soporte, no es correcto eliminarlo, ya que podría haber sido un argumento decisivo en la compra para cierto número de usuarios.

- Que SONY limita artificialmente el uso de la consola y que el usuario tiene derecho a hacer con su consola lo que quiera, y que lo contrario sería contrario al art. 20 CE vulnerando el derecho constitucional a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

- Que el dispositivo objeto del litigio lo que hace es anular en parte esas restricciones impuestas por el fabricante para permitir la instalación de Linux y otros sistemas operativos, así como la utilización de aplicaciones informáticas de diversa naturaleza que no están controladas por SONY.

- Que la finalidad de esta medida no asegura en absoluto asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro, por cuanto existen en el mercado diversos dispositivos y medios para desbloquear la consola y conseguir el efecto de los dispositivos objeto del procedimiento, por lo que es inútil la paralización de los dispositivos objeto de autos.

- Que no ha sido acreditado el *fumus boni iuris*, ya que no se ha acreditado por la actora que los dispositivos objeto del procedimiento realicen funciones ilícitas por su parte, es decir, que neutralicen los dispositivos de seguridad instalados en las videoconsolas; y que el carácter multifuncional del dispositivo objeto de la medida hace concluir que, en principio, y sin prejuzgar el resultado del litigio principal, los dispositivos mencionados no dan la impresión de vulnerar lo dispuesto en la LPI.

- En cuanto al *periculum in mora*, que la actora lo que pretende es anticipar los efectos de la sentencia estimatoria que se dictará a su favor, más que asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria.

- Que el sujeto pasivo de la medida cautelar sufre graves perjuicios económicos que se

pueden cuantificar en un valor superior a 35.000 euros, por lo que debe elevarse la caución respecto a A, en la suma de 45.000€

SEGUNDO.- B, se opone alegando los mismos motivos de oposición de A, que se dan por reproducidos cuantificando los perjuicios económicos en un valor superior a 35.000 euros solicitando se eleve la caución respecto a dicho sujeto pasivo de la medida en la suma de 45.000€.

TERCERO.- C, se opone alegando los mismos motivos de oposición de A que se dan por reproducidos, no cuantificando los perjuicios económicos y solicitando se eleve la caución respecto a dicho sujeto pasivo de la medida en la suma de 45.000€ y solicitando, además se acepte en sustitución de las medidas la prestación por parte de los demandados de una caución suficiente para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare, entendiéndose por la parte que debería considerarse suficiente prestar la suma de 2.333,33€, cada uno de los sujetos pasivos de la medidas cautelar, en concepto de contracautión.

CUARTO.- D, E, F, G, H, I, se oponen alegando los mismos motivos de oposición de A, no cuantificando los perjuicios económicos y solicitando se eleve la caución respecto a cada uno de los sujetos pasivos de la medida en la suma de 45.000€ y solicitando, además se acepte en sustitución de las medidas la prestación por parte de los demandados de una caución suficiente para asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia estimatoria que se dictare, entendiéndose por la parte que debería considerarse suficiente prestar la suma de 2.333,33€, cada uno de los sujetos pasivos de la medidas cautelar, en concepto de contracautión.

QUINTO.- Por SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LTD. y SONY COMPUTER ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.A. se solicita se mantengan las medidas alegando que sigue existiendo peligro en la demora y cumpliéndose el requisito de la apariencia de buen derecho.

SEXTO.- En el auto de fecha 13/09/2010 por el que se acordaron las medidas cautelares se resolvió: “El fundamento necesario para apreciar la apariencia de buen derecho se encuentra en la infracción de los derechos de Propiedad Intelectual con base en una verosimilitud o apariencia clara de los mismos. En el presente caso, la actora señala que comercializa en España la videoconsola denominada PS-3 que incorpora medidas tecnológicas de protección, al tiempo que las demandadas realizan actos de promoción y publicidad de un dispositivo denominado PSJAILBREAK, cuyo objetivo es neutralizar las medidas tecnológicas de la consola SONY PLAYSTATION, así como de los soportes de sus videojuegos, todo ello con la finalidad de facilitar de realización de actos que suponen infracciones del derecho de propiedad intelectual de las actoras” (fundamento jurídico tercero).

Considerando que la adopción de la medida cautelar quedaba justificada porque: “El dispositivo PS-JAILBREAK es un dispositivo que facilita la piratería de videojuegos de la consola PS-3. Las demandadas anuncian su venta, circunstancia de la que racional y objetivamente cabe deducirse la inminente llegada a nuestro país de la primera partida de dichos dispositivos y su distribución a los clientes finales por las demandada, lo que generaría unos daños y perjuicios irreparables así como una afectación grave y desproporcionada de las actividades económicas de Sony, que da a empleo a 167.000 personas en todo el mundo” (fundamento jurídico quinto).

SEPTIMO.- Por la actora en el incidente se esgrime falta de competencia territorial. Respecto a dicha cuestión, señalar que por esta Juzgadora se dictó auto de fecha 25/10/2010 por el que no se admitió la declinatoria si bien se acordó la indebida acumulación subjetiva de acciones.

Sin perjuicio de lo arriba señalado, debemos estar a lo previsto en el artículo 725 LEC respecto a que, aunque el Juez se considerase incompetente — lo que no ha ocurrido en el presente litigio -, en todo caso podría ordenar en prevención aquellas medidas cautelares que se consideraran más urgentes. Al respecto hay que recordar que el presente supuesto se adoptaron medidas cautelares inaudita parte por razones de

urgencia, por lo que en ningún caso procede acordar la incompetencia territorial denunciada en sede de medidas cautelares.

OCTAVO.- A los efectos de centrar el litigio es necesario conocer qué es una videoconsola. La podemos definir de la siguiente forma: “un pequeño sistema electrónico que está diseñado para ejecutar juegos desarrollados en un computador personal o servidor.(...) Los videojuegos pueden presentarse en forma de cartuchos de plástico que protegen una placa con chips en los que está almacenado el software, o también en disquete, tarjeta de memorias, disco compactos (como en PlayStation), discos “GOD” (en el caso de Nintendo GameCube), DVD (como en PlayStation 2, Wii, Xbox y Xbox 360), o Blu-ray (en el caso de la PlayStation 3). Estos dos últimos formatos ópticos de almacenamiento son los que se han impuesto como estándar en las videoconsolas de séptima generación. El formato cartucho se utilizaba básicamente para videoconsolas portátiles o en generaciones pasadas de videojuegos, siendo las últimas más destacables la Nintendo 64 y Game Boy Advance. Hoy en día, PlayStation Portable usa UMD, formato propietario de Sony y Nintendo DS utiliza dispositivos portátiles de tarjetas SO.” (WIKIPEDIA).

NOVENO.- SONY solicitó las medidas cautelares aseverando que “comercializa en España la videoconsola denominada PS-3 que incorpora medidas tecnológicas de protección, al tiempo que las demandadas realizan actos de promoción y publicidad de un dispositivo denominado PS- JAILBREAK, cuyo objetivo es neutralizar las medidas tecnológicas de la consola SONY PLAYSTATION, así como de los soportes de sus videojuegos, todo ello con la finalidad de facilitar de realización de actos que suponen infracciones del derecho de propiedad intelectual de las actoras” (fundamento jurídico tercero)”, concluyendo que el dispositivo objeto del presente litigio facilita la elusión de los mecanismos de control de copias.

Que dicho mecanismo facilita la elusión de los mecanismos de control de copias ha quedado acreditado tanto por el informe Pericial del perito designado por SONY D. C.C.

como por el emitido por el Perito designado por los sujetos pasivos de las medidas cautelares D. J.L.F.G.

Mas, mientras que para SONY es suficiente dicha prueba, el sujeto pasivo de la medida cautelar se opone al mantenimiento de la medida alegando que el dispositivo PS-Jailbreak lo que hace es incrementar la disponibilidad de aplicaciones, incluso algunas aplicaciones que inicialmente estaban disponibles en la videoconsola y que fueron anuladas por SONY, así como ejecutar copias privadas de videojuegos — sin perjuicio de que no es negado que algunos usuarios infrinjan los derechos de SONY a través del dispositivo de autos-.

DECIMO.- Llegados a este punto debemos recordar que, si bien es verdad que los intereses de las industrias culturales deben ser tutelados en la acomodación del derecho de la propiedad intelectual al entorno digital, también es una realidad que deben trazarse límites a la intervención pública en la protección de un modelo cultural, cercado tecnológicamente, productor de obras y servicios de acceso condicionado al pago.

A los efectos de examinar si, efectivamente, los actos aludidos por SONY de elusión a una medida tecnológica eficaz son tales o bien si las medidas adoptadas rebasan los límites de protección a la elusión de las medidas tecnológicas eficaces, debemos examinar la normativa de aplicación.

El artículo 160,2 LPI (que reproduce el artículo 6 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001) se titula Medidas tecnológicas: actos de elusión y actos preparatorios y dice así: Las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, alquilen, publiciten para la venta o el alquiler o posean con fines comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz:

- a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con la finalidad de eludir la protección, o
- b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la protección, o
- c) Esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de permitir o facilitar la elusión de la protección.

Definiéndose medida tecnológica toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

Con el fin de interpretar dicha normativa nacional, debemos examinar los considerandos 47 a 49 de la Directiva 2001/29/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información:

(47) El desarrollo tecnológico permitirá a los titulares de derechos recurrir a medidas tecnológicas destinadas a impedir o restringir actos que no cuenten con la autorización del titular de cualesquiera derechos de autor, de derechos afines a los derechos de autor o del derecho sui generis en materia de bases de datos. No obstante, existe el riesgo de que se lleven a cabo actividades ilegales para permitir o facilitar la elusión de la protección técnica que suponen tales medidas. Con vistas a evitar planteamientos jurídicos fragmentados que pudieran dificultar el funcionamiento del mercado interior, resulta necesario establecer una protección jurídica armonizada frente a la elusión de medidas tecnológicas efectivas y frente al suministro de dispositivos y productos o servicios para tal fin.

(Dicha protección jurídica debe cubrir las medidas tecnológicas que restringen de

manera efectiva los actos no autorizados por los titulares de cualesquiera derechos de autor, de derechos afines a los derechos de autor o del derecho sui generis en materia de bases de datos, sin por ello impedir el funcionamiento normal de los equipos electrónicos y su desarrollo técnico. Dicha protección jurídica no debe suponer una obligación de conformar los dispositivos, productos, componentes o servicios con dichas medidas tecnológicas, siempre que esos dispositivos, productos, componentes o servicios no se encuentren incluidos por otras razones en la prohibición del artículo 6. Dicha protección jurídica debe respetar el principio de proporcionalidad y no debe prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal persiga objetivos distintos de la elusión de la protección técnica. Esta protección no debe suponer obstáculos, especialmente, para la investigación sobre criptografía.

(49) La protección jurídica de las medidas tecnológicas se entenderá sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera disposiciones nacionales que puedan prohibir la posesión privada de dispositivos, productos o componentes para la elusión de las medidas tecnológicas.

Por tanto, podemos decir que el límite de la elusión a las medidas tecnológicas estriba en:

- 1) que como consecuencia de aplicar las medidas se impida el funcionamiento normal de los equipos electrónicos y su desarrollo técnico;
- 2) y que dicha protección jurídica debe respetar el principio de proporcionalidad y no debe prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal no sea la de eludir la protección tecnológica con la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual.

Pues bien, a pesar de que no es discutido por la actora en este incidente (sujeto pasivo de la medida cautelar) que el PS-Jailbreak permite desproteger juegos de la videoconsola PS3, ésta mantiene que no es su finalidad principal y que, entre los usos que puede darse a la videoconsola, se encuentran: ejecución de copias privadas de

videojuegos así como el desarrollo de aplicaciones caseras para la videoconsola y el desarrollo de aplicaciones que permitan instalar un sistema operativo Linux en la misma, sin que ello menoscabe el comercio de los videojuegos originales; es decir que el sujeto pasivo de la medida mantiene que nos encontraríamos rebasando el supuesto del artículo 160,2,b) LPI, puesto que la finalidad o uso comercial principal del PS-Jailbreak no es la

elusión de la protección técnica con la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual de SONY.

Como consecuencia de lo anterior debemos distinguir si los dispositivos tipo PSJailbreak tiene por finalidad principal o secundaria la elusión de la protección tecnológica, sin olvidar que para ello debe evitarse que se amparen en usos lícitos secundarios con la finalidad de poner en el mercado un producto cuya finalidad principal es hacer posible a los usuarios la eliminación de las medidas tecnológicas con la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual de SONY.

La parte actora aportó junto con su demanda el informe del Perito designado por SONY, D. C.C., quién - sin examinar el dispositivo y a la vista de las declaraciones del Técnico de SONY D. I.F. - emitió un informe aseverando que “el propósito de los dispositivos objeto del presente litigio tienen como propósito facilitar copia autorizada de un juego PS3 desde un disco Blu-Ray al disco duro interno de la PS3 o a un dispositivo de almacenamiento externo”; mientras que el informe emitido por el Perito designado por los sujetos pasivos de las medidas cautelares, D. J.L.F.G., considera - tras examinar el dispositivo y utilizarlo - que “el dispositivo jailbreak no está específicamente diseñado para desproteger juegos de la videoconsola PS3, aunque éste sea un posible uso que puede darse al mismo”.

Considerando lo señalado hasta ahora — y en el estrecho marco de las medidas cautelares — y teniendo en cuenta que es la actora quién debe acreditar que:

1) como consecuencia de aplicar las medidas no se impide el funcionamiento normal de los equipos electrónicos ni su desarrollo técnico;

2) y que la protección jurídica que se solicita respeta el principio de proporcionalidad y no pretende prohibir aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal no sea la de eludir la protección tecnológica con la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual; entiendo que dichos

límites a la elusión a las medidas tecnológicas no han sido suficientemente acreditados en sede de medidas cautelares, habida cuenta que de la prueba practicada se desprende que: la protección jurídica solicitada no respeta el principio de proporcionalidad, prohibiendo aquellos dispositivos o actividades cuyo empleo o finalidad comercial principal no ha quedado acreditado que sea la de eludir la protección tecnológica con la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual de SONY.

Y es que no podemos olvidar que la adopción de la medida cautelar sólo es posible en cuanto aparezca como jurídicamente aceptable la posición material del solicitante, al entrañar una anticipación en la ejecución que lesiona por sí sola la esfera jurídica del sujeto privado de la medida cautelar, privándole, aunque sea parcialmente, de su posición de hecho preeminente. Así a pesar de que la solicitante aportó junto con su solicitud un título bastante que dio lugar a la adopción de las medidas cautelares inaudita parte, también es verdad que no podemos obviar que existe una apariencia de buen derecho del demandado que impide considerar la existencia del requisito del *fumus boni iuris*, no por que éste no se da en el solicitante, sino porque el mismo también se da en el demandado (siguiendo la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, en Auto de 09/04/2003 en un asunto de competencia desleal por el que se pretendía prohibir el uso de marca y cesación de comercialización).

Por ende, sin perder de vista que las medidas cautelares en la propiedad intelectual, por

su especial carácter anticipativo o satisfactivo, tienen como finalidad mantener la situación existente antes del comienzo de los actos de violación del derecho de exclusiva, hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso, deben extremarse las cautelas al analizar los requisitos de las medidas cautelares, siendo relevante no sólo el fumus del solicitante de las medidas cautelares sino, además, el fumus del demandado, tal y como se recoge en la resolución aludida de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, Auto de 9 de abril de 2003.

Por todo ello, habida cuenta que las alegaciones formuladas por los sujetos pasivos de las medidas cautelares y la prueba practicada desvirtúan los motivos por los cuales fueron acordadas las medidas cautelares, procede alzar las medidas acordadas.

UNDECIMO.- Conforme al artículo 741 LEC, debo condenar a la solicitante de la medida cautelares a las costas y al pago de los daños y perjuicios que hayan producido las medidas cautelares a los sujetos pasivos de las medidas cautelares.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

### **PARTE DISPOSITIVA**

Que debía acordar y acordaba haber lugar a la oposición interesada por A,B,C,D,E,F,G,H e I, de las medidas cautelares adoptadas mediante auto de fecha 13/09/10,alzándose las medidas cautelares en su día acordadas, con expresa condena a la solicitante de la medida cautelares de las costas y del pago de los daños y perjuicios que hayan producido las medidas cautelares a los sujetos pasivos de las medidas cautelares.

Contra este auto cabe interponer recurso de apelación que deberá prepararse en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la presente resolución.

Así lo acuerda, manda y firma, D. ISABEL GIMENEZ GARCIA, Magistrado del Refuerzo del Juzgado Mercantil nº 8 de esta ciudad, de lo que doy fe.