

- 1 Marcas: Publicidad Comparativa  
Trademarks: Comparative Advertising
- 2 Falsificación de marcas  
Counterfeiting
- 3 Comentario: bases de datos  
Case comment: database
- 4 Derechos de autor: Youtube  
Copyrights: Youtube

**BARCELONA**

C/ Josep Irla | Bosch 5-7, 08034 Barcelona  
Tel: (34) 93 202 34 56  
Fax: (34) 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Francisco de Goya 6, 28016 Madrid  
Tel: (34) 91 353 36 77  
Fax: (34) 91 350 26 64

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas  
Tel: (34) 928 33 29 26  
Fax: (34) 928 33 57 87

## 1 EL TJCE DICTA SENTENCIA EN UN CASO DE PUBLICIDAD COMPARATIVA THE ECJ RENDERS A JUDGEMENT IN A COMPARATIVE ADVERTISING CASE

En su Sentencia de 12 de junio de 2008 (caso C-533/06), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha declarado que el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si dicho uso no produce riesgo de confusión por parte de los consumidores.

Los hechos enjuiciados fueron los siguientes: en 2004 la empresa Hutchison 3G, dedicada a la prestación de servicios de telefonía móvil, emprendió una campaña publicitaria en la que se comparaban sus precios con los de la empresa competidora O2. En dicho anuncio, aparecía la denominación "O2" y se reproducía la imagen de unas burbujas en movimiento, signo muy similar a la marca figurativa "burbujas" titularidad de O2.

En estas circunstancias O2 emprendió, ante los tribunales del Reino Unido, acciones legales contra Hutchison 3G por infracción de los derechos de exclusiva derivados de su marca "burbujas", utilizada sin su consentimiento por la demandada. En el transcurso de la segunda instancia del referido procedimiento, el Tribunal de Apelación planteó una cuestión prejudicial al TJCE acerca de la relación entre el Derecho de Marcas y la publicidad comparativa. En concreto, preguntó al Tribunal comunitario si, de acuerdo con el Artículo 5(1) letras a) y b) de la Directiva 89/104 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, un operador puede utilizar, en la publicidad de sus propios productos o servicios, una marca registrada perteneciente a un competidor con la finalidad de comparar sus productos o servicios con aquellos comercializados por su competidor, si con dicho uso no se causa confusión ni se perjudica de otro modo la función esencial de la marca como indicación de origen.

Hay que tener en cuenta que, según el Derecho Comunitario, la publicidad comparativa está permitida siempre que se cumplan ciertas condiciones. Así, la Directiva 84/450, sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa, en su Artículo 3 a (1), dispone que este tipo de publicidad será lícita siempre

The European Court of Justice (ECJ) has declared in its preliminary ruling of June 12, 2008 (case C-533/06) that the holder of a registered trade mark is not entitled to rely on his trade mark rights to prevent the use, by a third party, in a comparative advertisement, of a sign similar or identical to his mark where such use does not give rise to a likelihood of confusion on the part of the public.

The facts in issue were the following: in 2004, Hutchison 3G, a company operating in the mobile phone sector, launched a television advertising campaign where it compared its prices with the prices of its competitor O2. In said advert, Hutchison 3G used the name "O2", as well as an image of moving bubbles, very similar to the figurative trade mark "bubbles" owned by O2.

Consequently, O2 brought proceedings before the United Kingdom courts against Hutchison 3G for infringement of their "bubbles" trade mark, used without its consent by the defendant. During the appeal in said proceedings, the Court of Appeal referred to the ECJ for a preliminary ruling regarding the interaction between Trade Mark Law and comparative advertising. In particular, the Court asked the ECJ whether, under Article 5(1) (a) or (b) of the Directive 89/104 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks, a trader may use, in an advertisement promoting his goods or services, a registered trade mark owned by a competitor for the purpose of comparing his goods or services with those commercially exploited by his competitor under said trade mark, if such does not cause confusion or otherwise jeopardise the essential function of the trade mark as an indication of origin.

It should be noted that under Community Law, comparative advertising is allowed provided that certain conditions are met. Thereby, according to Article 3a(1) of Directive 84/450 on Misleading and Comparative Advertising, comparative advertising will be held lawful as long as it is not misleading, does not create confusion, does not

y cuando no sea engañosa, no induzca a confusión entre el anunciante y el competidor, no desacredite ni denigre las marcas de un tercero, no se aproveche indebidamente de la reputación de una marca y no presente un bien o servicio como imitación o réplica de un bien o servicio con marca protegida.

Por su parte, la Directiva 89/104 relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas, establece que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a su marca para productos o servicios idénticos, así como el uso de un signo similar a dicha marca, para productos/servicios idénticos o similares, si dicho uso produce un riesgo de confusión entre el público.

En su decisión, el TJCE expone la tensión existente entre la publicidad comparativa y los derechos de exclusiva derivados del Derecho de Marcas, pues en numerosas ocasiones el anunciante que compara las características de sus productos o servicios con los de un competidor deberá recurrir a la marca o signos distintivos usados por este último para identificar sus propios productos o servicios.

En su Opinión de 31 de enero de 2008, el Abogado General concluyó que el uso por un anunciante de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor en el marco de una publicidad comparativa debía ser enjuiciado bajo la Directiva sobre Publicidad Engañosa y Publicidad Comparativa, no siendo de aplicación lo dispuesto en materia de Derecho de Marcas. Una conclusión así hubiera significado que los titulares de marcas registradas no podrían invocar la protección que les confiere el derecho de marcas en casos como el aquí comentado de publicidad comparativa en los que su marca (o signo similar) está siendo utilizada por un competidor sin su consentimiento.

**El TJCE ha tratado de conciliar la protección otorgada por el derecho de Marca y la utilización, en publicidad comparativa, de signos distintivos registrados**

De este modo, por un lado, el titular de una marca no está facultado para prohibir el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca en una publicidad comparativa siempre que cumpla con todos los requisitos de legalidad establecidos para este tipo de publicidad mientras que, por otro lado, cuando exista un riesgo de confusión entre el anunciante y el competidor o sus marcas o productos/servicios, el titular de la marca tendrá la facultad de prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca.

Según el criterio del TJCE, el uso por parte de Hutchison G3 de la imagen de unas burbujas en movimiento similar a la marca registrada “burbujas” de O2 no induciría a confusión entre el público, por lo que dicho anuncio publicitario no infringe los derechos de exclusiva de O2 derivados de su marca registrada.

Esta Sentencia reviste gran importancia pues refleja la intención del TJCE de equilibrar los intereses protegidos por el Derecho de Marcas y por la publicidad comparativa. El riesgo de confusión será el factor determinante para establecer dicho equilibrio. En tanto el anuncio comparativo no sea engañoso, confusorio, denigratorio, no se aproveche indebidamente de

discredit or denigrate the third party trade marks, does not take unfair advantage of the reputation of a trade mark and does not present goods or services as imitations or replicas of goods or services bearing a protected trade mark.

In turn, Directive 89/104 to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks provides that a registered trade mark owner is entitled to prevent the use in trade of a sign which is identical to his trade mark for identical goods or services, as well as the use of a sign which is similar to said trade mark, for same or similar goods/services, where this use causes a likelihood of confusion on the part of the public.

In this decision, the ECJ illustrates the tension existing between comparative advertising and exclusive rights of trade mark owners due to the fact that often the advertiser comparing the features of his goods or services with the ones offered by his competitor will have to use the trade marks or distinctive signs used by his competitor to identify his own goods or services.

On January 31, 2008, the Advocate General concluded that the use, in comparative advertising, of a sign which is identical or similar to a registered trade mark held by a competitor, should be judged under the misleading and comparative advertising Directive, stating that Trade Mark Law was not applicable to comparative advertising. A conclusion in this sense would have meant that registered trade marks owners could not invoke the protection conferred to them by Trade Mark Law in cases of comparative advertising where their trade mark (or a similar sign) is being used by his competitor without his consent.

**The ECJ has tried to strike the balance between the protection conferred by a trademark and the use in comparative advertising, of registered distinctive signs**

In this way, a registered trade mark owner will not be entitled to prevent the use by a third party of a sign identical or similar to his mark in a comparative advertisement when all the legal requirements for this type of advertising are met whereas, on the other hand, a registered trade mark owner will be entitled to prevent the use of a sign identical or similar to his trade mark where there is a likelihood of confusion between the advertiser and his competitor or his marks or his goods/services.

Under the criterion of the ECJ, the use by Hutchison G3 of an image of moving bubbles very similar to O2's “bubbles” registered trade marks would not lead consumers to confusion and so with said advert, Hutchison G3 was not infringing O2's exclusive rights.

This ruling is very relevant, since it reveals the aim of the ECJ to balance the interests protected by Trade Mark Law and by comparative advertising. When striking this balance, likelihood of confusion will play a major role. As long as the comparative advertisement is not misleading or confusing, it does not discredit or denigrate the third party trade marks, it does not take unfair advantage of the reputation of a trade mark and it does not present goods

la reputación de una marca o presente un bien o servicio como imitación o réplica de un bien o servicio con marca protegida, el titular de una marca registrada no podrá impedir el uso de un signo idéntico o similar a su marca. Ahora bien, en el caso de que concurra riesgo de confusión, y con independencia de cualquier otro factor, el titular de la marca registrada podrá defender sus intereses legítimos persiguiendo al anunciante por la infracción de su marca.

or services as imitations or replicas of goods or services bearing a protected trade mark, a registered trade mark owner will not have the right to prevent the use by his competitor of a sign identical or similar to his trade mark. But, in the event that there is likelihood of confusion, and regardless of any other aspect, the trade mark owner may defend his legitimate interests prosecuting the advertiser for infringing his trade mark rights.

## 2 SENTENCIA PENAL CONDENATORIA POR LA FALSIFICACIÓN DE ACCESORIOS DE TELEFONÍA MÓVIL NOKIA

### CRIMINAL SENTENCE FOR COUNTERFEITING NOKIA MOBILE PHONE ACCESSORIES

El pasado mes de julio de 2008, tras estimar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y las entidades Nokia Corporation y Nokia G.m.b.H contra la sentencia del Juzgado de lo Penal, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia condenando al acusado como autor criminalmente responsable de un delito de usurpación de diseños (tipificado en el artículo 273.3 del Código Penal) y de otro de infracción de marca (artículo 274.2).

In July 2008, after considering the appeals presented by the Public Prosecution and the companies Nokia Corporation and Nokia G.m.b.H. following the judgement from the Criminal Court, the Madrid Court of Appeal issued a judgement sentencing the accused for a criminal offence of design infringement (article 273.3 of the Spanish Criminal Code) and trademark infringement (article 274.2).

Así, la Audiencia Provincial revocó la sentencia absolutoria del Juzgado y condenó finalmente al acusado en los siguientes términos:

The Court of Appeal revoked the Court's judgement and sentenced the accused to the following:

- a una pena de dos años de prisión,
- a 18 meses de multa a razón de 6 euros la cuota diaria,
- a indemnizar a NOKIA en la cantidad de 55.153,92 euros por los perjuicios causados.
- a la inhabilitación durante tres años para el ejercicio de la profesión de comerciante.
- al pago de las costas de la primera instancia y de la alzada.

- a two-year imprisonment,
- an eighteen-month penalty payment, (at the rate of 6 euros per day),
- the payment of 55,153.92 euros to NOKIA in damages,
- a three-year disqualification from conducting commercial activities,
- the payment of the costs for the first trial and appeal.

El procedimiento tuvo su origen en dos redadas llevadas a cabo por la Policía Nacional en el establecimiento comercial del acusado, sito en el barrio madrileño de Lavapiés, incautándose alrededor de 13.000 carcasas Nokia falsificadas.

Proceedings began following two police raids carried out at the Madrid sales establishment of the accused in which some 13,000 counterfeit NOKIA covers were seized.

Tras analizar los elementos probatorios, el Tribunal de Apelación considera que concurren todos los requisitos de los artículos 273.3 y 274.2 del Código Penal, que establecen como delito la comercialización de productos idénticos o confundibles con diseños (273.3) o marcas (274.2) previamente registrados, a sabiendas de ello y sin la autorización del titular.

After analysing the evidence, the Court of Appeal considers that all the requirements of articles 273.3 and 274.2 of the Spanish Criminal Code are fulfilled, and therefore the sale of identical products or products which have easily confused designs (273.3) or previously registered trademarks (274.2) knowingly or without the authorisation of the trademark holder, is a criminal offence.

El Juzgado de lo Penal, que sorprendentemente no entró a valorar la posible existencia de un delito de usurpación de diseños (273.3), absolvió al acusado en cuanto a la infracción de marca (274.2) al considerar que las carcasas incautadas no eran copias exactas de los originales (tanto por el precio, como por el lugar en que se comercializaban, como por su presentación al público); es decir, porque a su juicio, eran burdas imitaciones y no falsificaciones, y no existía riesgo de que fueran confundidas en el mercado con las originales.

The Criminal Court, which surprisingly did not consider the possible existence of a crime of design infringement (273.3), absolved the accused with regard to trademark infringement (274.2) on taking into account that the seized covers were not exact copies of the original (because of their price, their place of sale and their presentation to the public); as in its opinion, they were outright imitations and not counterfeit products and there was absolutely no risk of confusion with the original products.

Así, el Juzgado aplicó la llamada teoría del error en el consumidor según la cual no existe delito si el consumidor es consciente de que está adquiriendo producto falso.

The Court then applied the so called theory of consumer error in which no crime is committed if the consumer knows that he or she is purchasing a counterfeit product.

This plainly contradicts the doctrine of the Court of

Este criterio es rotundamente opuesto al de la Audiencia Provincial, en cuya resolución manifiesta que la mayor o menor calidad de la falsificación resulta irrelevante para apreciar la comisión del delito de infracción de marca o diseño. El Tribunal de Apelación considera que lo que está protegiendo el Legislador es el derecho de exclusividad del titular de los derechos de Propiedad Industrial, siendo irrelevante que el consumidor sea consciente de que lo que está adquiriendo es producto falso u original.

Con este criterio, la Audiencia declara que el acusado ha infringido los derechos de exclusividad de Nokia derivados de su marca registrada, protegidos por el Código Penal en su artículo 274.2, puesto que la marca aparece reproducida en algunas de las carcasas incautadas, y ello con independencia de la mayor o menor calidad del producto y su acabado o presentación.

**El Tribunal de Apelación considera que el Código Penal protege el derecho de exclusividad del titular de los derechos de Propiedad Industrial, siendo irrelevante que el consumidor sea consciente de que lo que está adquiriendo es producto falso u original**

Sobre la comisión por parte del acusado del delito de usurpación de diseños del artículo 273.3 CP, la Audiencia también considera que concurren todos los requisitos constitutivos del ilícito penal, tanto en su vertiente objetiva como subjetiva.

Por lo que respecta a la vertiente objetiva, la Audiencia declara como hecho probado que el acusado poseía con fines comerciales carcasas que se correspondían con diseños registrados por Nokia, y que lo hacían sin el consentimiento de su titular.

En cuanto al aspecto subjetivo, la Audiencia considera suficientemente acreditada la concurrencia del dolo, no sólo por el hecho de tratarse de una marca notoria y por dedicarse el acusado a la venta de artículos de telefonía móvil, siendo perfecto conocedor del sector, sino también por la circunstancia de que tras la primera de las dos redadas figuraba un cartel en el establecimiento ofertándose carcasas para modelos de móviles Nokia a bajo precio.

Appeal whose judgement ruled that the quality of the counterfeit is irrelevant when analysing whether the trademark or design would have constituted a criminal offence. The Court of Appeal considers that the legislative body is protecting the exclusive right of the intellectual property owner and whether the consumer knows he is buying a counterfeit product or not is irrelevant.

According to this criteria, the Court of Appeal considers that the accused has infringed Nokia's exclusive trademark rights which are protected by the Spanish Criminal Code in article 274.2, given that the trademark has appeared on some of the seized covers, regardless of the quality of the product and its presentation.

**The Court of Appeal considers that the Criminal Code is protecting the exclusive right of the intellectual property owner and whether the consumer knows he is buying a counterfeit product or not is irrelevant**

With regard to the accusation of design infringement under article 273.3, the Court also considers that all the necessary requirements, objective and subjective, are fulfilled.

Regarding the objective element, the Court considers it to be a proven fact that the accused possessed covers with a view to selling them which displayed Nokia registered designs and that he had acted without the consent of the trademark holder.

With regard to the subjective element, the Court considers that the element of bad faith is sufficiently clear, not only because Nokia is a well known trademark, the accused sold mobile telephone products and was well acquainted with this sector, but also because of the circumstances following the first of the two raids in which a notice was found in the sales establishment offering covers for Nokia models at reduced prices.

### 3 CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DEL TJCE EN UN CASO DE BASES DE DATOS: CONCEPTO DE "EXTRACCIÓN"

#### CONCLUSIONS OF THE ADVOCATE GENERAL IN A DATABASE CASE: CONCEPT OF "EXTRACTION"

El 10 de julio de 2008 el Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) emitió sus conclusiones sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Alemania en el contexto de un procedimiento iniciado por la Albert-Ludwigs-Universität de Friburgo (la Universidad) contra Directmedia Publishing GMBH (Directmedia). La cuestión planteada por el Tribunal tenía por objeto esclarecer si el uso, tras una valoración individual del contenido de una base de datos, constituye "extracción" en el sentido del Art. 7.2.a) de la Directiva 96/9 CE de Protección de Bases de Datos (la Directiva).

On 10 July 2008, the Advocate General of the European Court of Justice (ECJ) gave his provisional opinion to a question posed by the German Bundesgerichtshof (the Court) in proceedings brought by the Albert-Ludwigs Universität Freiburg (the University) against Directmedia Publishing GMBH (Directmedia). The matter in question was to determine whether using the contents of a database following individual assessment constitutes an "extraction" as set out in Art.7(2)(a) of the Directive 96/9 EC of the Database Protection (the Directive).

Los hechos determinantes de dicho procedimiento fueron los siguientes: Directmedia comercializaba un CD-ROM que contenía, entre otros, 876 poemas alemanes de la época comprendida entre 1720-1900, de los que 856 figuraban en un proyecto elaborado con anterioridad por la Universidad. La elaboración de dicho proyecto supuso para la Universidad un coste de 34.900€. Como consecuencia de dicho uso, la Universidad demandó a Directmedia por vulneración de los derechos de autor derivados de la creación del proyecto.

En el procedimiento ante el Landgericht (tribunal regional), Directmedia se defendió alegando que (i) había reunido por sí misma los poemas comprendidos entre 1720 y 1900 utilizando únicamente el proyecto de la Universidad como referencia, (ii) había utilizado sus propios criterios de selección, (iii) había establecido por sí misma la fecha de los poemas y la recopilación del texto de los mismos (en el proyecto de la Universidad no aparecía el texto de los poemas), y (iv) la recopilación de datos de la Universidad no era, como tal, una base de datos en el sentido del Art. 87 de la Ley Alemana de Derechos de Autor que introduce la Directiva.

El Tribunal regional resolvió a favor de la Universidad. Directmedia apeló pero su recurso no prosperó, e interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo alemán.

El Tribunal consideró que (i) el proyecto realizado por la Universidad constituía una base de datos, (ii) la Universidad estaba protegida por un derecho *sui generis* en relación con la base de datos, y (iii) Directmedia había utilizado de forma repetida y sistemática una parte sustancial de los datos contenidos en la base de datos de la Universidad.

El Tribunal entendió que la clave del asunto era esclarecer si el uso, tras una valoración individual del contenido de una base de datos, constituye “extracción” en el sentido del Art. 7.2.a) de la Directiva. Dicha cuestión es la que planteó al TJCE.

En sus observaciones Directmedia alegó que “extracción” implica necesariamente una copia física, directa o indirecta, de la base de datos, y que no puede apreciarse extracción cuando sólo se utiliza la base de datos como fuente de información. Contrariamente, la Universidad, al igual que la Comisión, alegó que igualmente hay “extracción” cuando los datos se adquieren a partir de una consulta previa de la base de datos y una valoración individual de los mismos.

### **En el caso The British Horseracing Board (C-388/02) el TJCE ya declaró que el concepto de “extracción” debe interpretarse en sentido amplio**

En sus conclusiones, el Abogado General, en primer lugar, cita la sentencia del TJCE recaída en el asunto The British Horseracing Board (C-388/02) en la que, al analizarse el concepto de “extracción” del Art. 7 de la Directiva, se concluyó que (i) éste debía de entenderse en un sentido amplio, y que (ii) se refiere a todo acto no autorizado de apropiación y de difusión pública de la totalidad o de una parte del contenido de una base de datos.

Seguidamente, el Abogado General concluye que: (i) el hecho de que el Art. 7.1 de la Directiva prohíba la extracción no autorizada de “la totalidad o de una parte sustancial” del

The determining facts of the proceedings were the following: Directmedia marketed a CD-ROM which contained, among others, 876 German poems of the period between 1720-1900, 856 of which appear in a project carried out by the University which cost it some 34,900€ to complete. Consequently, the University sued Directmedia for infringement of its related right as the project creator.

In the proceedings before the Landgericht (regional court), Directmedia defended itself by arguing that (i) it had collected the poems itself from the period 1720-1900 and that the University project was merely used as a source of information, (ii) it had used its own selection criteria, (iii) it had established the data of the poems and their text (the text of the poems did not feature in the University project) and (iv) the University’s collection of data was not as such a database within the German Act of Copyright which adapts the Directive.

The regional court ruled in favour of the University. Directmedia unsuccessfully appealed the ruling, and further appealed to the Bundesgerichtshof on a point of law.

The German Supreme Court concluded that (i) the University’s project was a database, (ii) the University enjoys a *sui generis* right with regard to this database and (iii) Directmedia made repeated and systematic use of substantial parts of the data contained in the University’s database.

The Court considered that the key factor is whether using the contents of a database following individual assessment constitutes an “extraction” as stipulated in Art.7(2)(a) of the Directive. This was the question put forth to the ECJ.

In its observations Directmedia alleged that “extraction” needs the database to be directly or indirectly copied physically, and if the database is merely used as a source of information it is not an “extraction”. On the contrary, the University, as well as the Commission, alleged that there is only an “extraction” when information is compiled from prior consultation of the database and the data is individually assessed.

### **In the British Horseracing Board case (C-388/02) the ECJ already ruled that the concept of “extracción” must be given a broad interpretation**

In its conclusions, firstly, the Advocate General mentions the ECJ judgment rendered in The British Horseracing Board case (C-388/02) in which when analyzing the concept of “extraction” as set out in Art. 7 of the Directive, the ECJ concluded that (i) it should be understood in a broad sense and (ii) it refers to every non authorised act of appropriation and of public diffusion of the whole or part of the database content.

The Advocate General concludes: (i) the fact that Article 7(1) prohibits the non authorised extraction of “the whole or substantial part” of the database contents

contenido de una base de datos implica que, aunque sólo sea para identificar los datos que se han de extraer, debe seguirse un procedimiento de elección y examen crítico de los mismos, (ii) es inapropiado limitar el concepto de “extracción” a un proceso por el cual los datos son transferidos a otro soporte mediante una copia o copias “físicas” de los mismos, y (iii) analizar uno por uno la mayor parte de los datos de una base de datos a partir de su visualización en una pantalla, e insertar posteriormente de forma manual los datos en otro soporte es igualmente perjudicial para la inversión hecha por el fabricante, que es el bien jurídico que trata de proteger la Directiva.

Por todo ello, el Abogado General concluye que “extracción” en el sentido del Art. 7.2.a) de la Directiva no exige una operación de copia física de datos, resultando irrelevante que la transferencia de información de una base de datos protegida por el derecho sui generis, con arreglo al Art. 7.1 de la Directiva, a otra base de datos se produzca después de una valoración individual de los datos contenidos en aquélla.

means that there must be some degree of choice and critical examination of them if only to determine which data is to be extracted, (ii) it is inappropriate to limit the concept of “extraction” to a process by which the data is transferred to another medium by “physically” taking a copy or copies of them, and (iii) analysing each and every part of the bulk of the data in a database individually by consulting the database on screen and then manually entering the data in another medium is also detrimental to the investment made by the creator of the database, whose legal right the Directive aims to protect.

Because of all the above, the General Advocate, concludes that the concept of “extraction” in Art. 7(2)(a) of the Directive does not demand the physical copy of data, it being irrelevant whether the transfer of information from a database protected in accordance with Art. 7.1 of the Directive to a different database occurs after individual assessment of the data contained in the database.

## 4 UN JUZGADO ORDENA CAUTELARMENTE A YOUTUBE QUE SUSPENDA Y RETIRE LAS IMÁGENES SUJETAS A PROPIEDAD INTELECTUAL DE UNA CADENA TELEVISIVA COURT ORDERS YOUTUBE TO SUSPEND AND REMOVE TELEVISION BROADCASTS FOR WHICH A TV CHANNEL IS THE COPYRIGHT OWNER

El pasado 23 de julio de 2008 el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid estimó la petición de medidas cautelares inaudita parte de las empresas televisivas españolas Gestevisión Telecinco, S.A. y Telecinco Cinema SAU (*TELECINCO*) contra la conocida Web de videos *YouTube*, operada por la mercantil norteamericana YouTube, LLC. (propiedad de Google).

El Auto de 23 de julio de 2008 ordena la suspensión de la utilización y la retirada de las emisiones y grabaciones audiovisuales cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen a *TELECINCO* en el sitio web operado por *Youtube LLC* y accesible en las direcciones <youtube.es> y <youtube.com>.

Igualmente, prohíbe a *Youtube* utilizar emisiones y grabaciones audiovisuales cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen a *TELECINCO*, mientras que no cuente con la autorización expresa y por escrito de ésta última.

En los Razonamientos Jurídicos del Auto, en lo que se refiere al *fumus boni iuris* (aparición de buen derecho), se considera acreditada la posible infracción, atendiendo a la titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre grabaciones en favor de *TELECINCO* y su explotación en términos no consentidos por *YouTube*.

En este sentido, es de destacar que el Auto establece que la explotación de *YouTube* pudiera haberse efectuado bien en forma de prestador de servicios de intermediación o directamente como proveedor de contenidos.

Respecto al *periculum in mora* (peligro de mora procesal), el Auto atiende a la especial naturaleza de Internet entendiendo que lo determinante es evitar el daño que, presuntamente, se pueda estar ocasionando de forma constante al titular del derecho, y no únicamente el aseguramiento de los efectos de una posible sentencia favorable.

On 23 July 2008, the Commercial Court nº 7 of Madrid upheld the request for preliminary measures without hearing the defendant (“ex parte”) as requested by Spanish TV companies Gestevisión Telecinco, S.A. and Telecinco Cinema SAU (*TELECINCO*) against the well known video sharing website *YouTube*, run by the US company *YouTube, LLC.* (owned by Google).

The decision of 23 July 2008 orders *YouTube* to suspend the use of and remove all television broadcasts and video clips whose copyright belongs to *TELECINCO* from the website operated by *Youtube LLC* which can be accessed from *youtube.es* and *youtube.com*.

It also forbids *Youtube* to use television broadcasts and video clips whose copyright belongs to *TELECINCO*, unless it has express authorisation in writing from the TV channel.

The court’s reasoning for the decision, with regard to *fumus boni iuris* (appearance of right), is that the possible infringement has been made evident in light of the rights of the copyright owner on clips in favour of *TELECINCO* and the unauthorised exploitation by *YouTube*.

It must be pointed out that the decision sets out that the exploitation by *YouTube* could have been either as an intermediary services provider or directly as a content provider.

Regarding the *periculum in mora* (danger in delay), the decision considers the special nature of Internet, understanding that it is important to avoid the damages which could supposedly be caused permanently to the copyright owner, and not only securing the effects of a favourable judgement.

En cuanto a la solicitud inaudita parte, de nuevo, la especial naturaleza de Internet y la circunstancia de que la demandada se encuentre domiciliada en el extranjero (con las dificultades en la notificación que ello conlleva) se considera justificación suficiente para acordar sin vista las medidas cautelares.

Finalmente, a fin de que las medidas se hagan efectivas, en el Auto se exige a TELECINCO el abono de una caución por importe de 100.000 euros, así como la identificación suficiente de los contenidos cuya emisión considera debe suspenderse.

La reacción por parte de YouTube no se ha hecho esperar y al parecer ya ha formulado su oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia.

### **La cuestión de la responsabilidad de este tipo de portales está siendo largamente debatida en diferentes jurisdicciones, sin que hasta la fecha se haya llegado a una decisión unánime al respecto**

El Director de Comunicaciones de YouTube en España ha señalado que el portal siempre ha estado dispuesto a respetar los derechos de propiedad intelectual, pero que para hacerlo, necesita la colaboración de los afectados. En este sentido, afirma que TELECINCO no comunicó el alojamiento de los contenidos de los que ahora solicita su retirada.

Por otro lado, ha señalado que YouTube presta servicios de mera intermediación y que son los usuarios quienes cuelgan los contenidos, por lo que su conducta es ajena a cualquier tipo de responsabilidad. Asimismo ha recordado que, según la legislación europea (la Directiva de Comercio Electrónico), los intermediarios no tienen obligación de monitorizar los contenidos de terceros, y que únicamente, deben retirarse los contenidos que el titular identifique como suyos y notifique expresamente al intermediario.

Esta cuestión precisamente, si YouTube es un prestador de servicios de intermediación o un proveedor de contenidos, es lo que deberá decidirse en el pleito principal.

Si se entendiese que YouTube es un mero prestador de servicios, no sería responsable por los vídeos almacenados por sus usuarios. La responsabilidad de YouTube vendría limitada en este caso, a actuar con diligencia y prontitud para retirar o imposibilitar el acceso a los contenidos infractores una vez haya tenido conocimiento efectivo de la infracción.

Si, por el contrario, se entendiese que YouTube es un proveedor de contenidos, su responsabilidad sería directa respecto de los contenidos almacenados en sus páginas.

La cuestión de la responsabilidad de este tipo de portales está siendo largamente debatida en diferentes jurisdicciones, sin que hasta la fecha se haya llegado a una decisión unánime al respecto.

De momento, el Auto de 23 de julio de 2008 parece ser una batalla ganada para los titulares de derechos, pero será la decisión que se adopte en el procedimiento principal la que realmente determine la responsabilidad de YouTube respecto de las infracciones que puedan estar siendo cometidas a través de su portal.

With regard to the “ex parte” request, again, the special nature of Internet and the circumstance that the defendant is domiciled abroad (and therefore the service of the claim is delayed), is considered sufficient justification to grant the precautionary measures without a previous hearing.

Finally, in order for the measures to be made effective, the decision demands that TELECINCO pay the sum of 100,000 euros, and that sufficient identification be provided of the content whose broadcast must be suspended.

YouTube has reacted quickly and seems to have already filed its opposition to the ex parte precautionary measures.

### **The question of liability of this type of portal is being largely debated in different jurisdictions and up to now there has been no unanimous decision**

The Communications Director of YouTube in Spain has declared that the portal has always been willing to respect intellectual property rights, but that in order to do so, it needs the collaboration of those concerned. However, he states that TELECINCO did not inform them of the storage of the contents which it now demands the removal of.

He has also highlighted that YouTube is a mere provider of intermediary services and that its users put the contents on the website themselves, which means that it cannot be held responsible in any way. Moreover, he has pointed out that according to European legislation (Electronic Commerce Guidelines) intermediaries are not obliged to monitor the contents of third parties and that they only need to remove contents when the owner identifies them as his and expressly notifies the intermediary.

The question of whether YouTube is an intermediary service provider or a content provider, is what will have to be decided in the main proceedings.

If YouTube were deemed to be a mere service provider, it would not be responsible for the videos stored by its users. YouTube’s responsibility would be limited in this case to acting with caution and speed to remove or block access to infringing contents once it is fully aware of the infringement.

If, on the contrary, YouTube were considered to be a content provider, it would be directly responsible for contents stored on its website.

The question of liability of this type of portal is being largely debated in different jurisdictions and up to now there has been no unanimous decision.

For the moment, the decision of 23 July 2008 appears to be a battle won for copyright owners, but it will be the decision in the main proceedings that will ultimately determine YouTube’s responsibility regarding possible infringements through its portal.

**GRAU & ANGULO**  
ABOGADOS

---

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch 5-7  
08034 Barcelona, Spain  
Tel: +34 93 202 34 56  
Fax: +34 93 240 53 83

---

**MADRID**

C/ Francisco de Goya 6  
28016 Madrid, Spain  
Tel: +34 91 353 36 77  
Fax: +34 91 350 26 64

---

**LAS PALMAS**

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: +34 928 33 29 26  
Fax: +34 928 33 57 87