



Roj: **SAP M 8827/1998 - ECLI: ES:APM:1998:8827**

Id Cendoj: **28079370101998100389**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **10**

Fecha: **16/07/1998**

Nº de Recurso: **516/1995**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **MENOR CUANTÍA**

Ponente: **MONICA DE ANTA DIAZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En Madrid, a dieciséis de Julio de mil novecientos noventa y ocho.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos nº559/94 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid, seguidos entre partes, de una como demandante-apelado NINTENDO CO LTD representada por el Procurador D. Antonio Andres García Arribas y asistida por el Letrado D. José Manuel Rey García , y de otra como demandada-apelante **PHOTOPAK**, S.A., representada por el Procurador D. Pedro Alarcon Rosales y asistida por el Letrado D. Federico Cacho Zabalza , seguidos por el trámite de juicio de menor cuantía.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D<sup>a</sup> Mónica de Anta Díaz

### I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid, en fecha 4 de Mayo de 1995 se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: QUE ESTIMANDO COMO ESTIMO LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL PROCURADOR D. ANTONIO ANDRES GARCÍA ARRIBAS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NINTENDO CO LTD, CONTRA **PHOTOPAK**, S.A. , REPRESENTADA POR EL PROCURADOR D. PEDRO ALARCON ROSALES, DEBO DE DECLARAR Y DECLARO: 1.- QUE LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN POR **PHOTOPAK**, S.A. DE LAS CONSOLAS NASA SILVER NS 90 AP Y YESS YOY Y 51-91, ASÍ COMO LOS CARTUCHOS Y VIDEOJUEGOS EN LAS MISMAS INCLUIDOS, SUPONEN UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL EN RELACIÓN A LA CONSOLA DE VIDEOJUEGOS DE 8 BYTES NES (NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM), MODELO INDUSTRIAL Nº 113.619 VARIANTE C, Y VIDEOJUEGOS DUCK HUNT, HOGAN ALLEY, WILD GUNMAN Y SUPER MARIO BROS, CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA ACTORA.- 2.- QUE LOS CARTUCHOS DE VIDEOJUEGOS QUE SE INCLUYEN EN LAS CONSOLAS NASA Y YESS COMERCIALIZADAS POR **PHOTOPAK**, S.A., VIOLAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL MODEL DE UTILIDAD Nº 113619, CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA ACTORA.- 3.- QUE LOS CARTUCHOS DE VIDEOJUEGOS INCLUIDOS EN LA CONSOLA NASA, COMERCIALIZADOS POR **PHOTOPAK**, S.A., SUPONEN UN ILICITO USO DE LAS MARCAS Nº 1.113087 "DUCK HUNT" CLASE 9, Y Nº 1.114.088 "DUCK HUNT" CLASE 28 , CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA ACTORA.- 4.- QUE LOS CARTUCHOS DE VIDEOJUEGOS INCLUIDOS EN LAS CONSOLAS NASA Y YESS CONTIENEN UNA ILICITA REPRODUCCIÓN DE LOS VIDEOJUEGOS "DUNK HUNT, HOGAN#S ALLEY, WILD GUNMAN Y SUPER MARIO BROS", CUYOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDEN A LA ACTORA. - EN CONSECUENCIA, DEBO DE CONDENAR Y CONDENO A **PHOTOPAK**, S.A..- 1.- A ESTAR Y PASAR POR ESTAS DECLARACIONES, ASÍ COMO A CESAR EN LA REALIZACIÓN DE LOS MENCIONADOS ACTOS, ASI COMO SU PROHIBICIÓN, RETIRANDO DEL TRÁFICO ECONÓMICO TODOS AQUELLOS PRODUCTOS, EMBALAJES, ENVOLTORIOS, MATERIAL PUBLICITARIO, ETIQUETAS U OTROS DOCUMENTOS EN LOS QUE SE HAYAN MATERIALIZADOS LOS DIFERENTES ILICITOS DECLARADOS, ASI COMO LA POSTERIOR DESTRUCCIÓN DE LOS MISMOS A REMOVER LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LOS CITADOS ACTOS Y A REALIZAR CUANTAS



ACCIONES SEAN NECESARIAS PARA EVITAR SU PROSECUCIÓN.- 2.- RESARCIR A NINTENDO CO LTD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE HAN OCASIONADO, EN LA CANTIDAD QUE SE DETERMINE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA CONFORME A LAS BASES DEL FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.- 3.- A PUBLICAR EL FALLO DE LA SENTENCIA EN UN PERIODICO DIARIO DE AMBITO NACIONAL DE LOS DE MAYOR CIRCULACIÓN A COSTA DE LA DEMANDADA.- Y DESESTIMANDO COMO DESESTIMO LA DEMANDA RECONVENCIONAL IMPLICITA FORMULADA POR EL PROCURADOR D. PEDRO ALARCON ROSALES EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE **PHOTOPAK**, S.A. CONTRA NINTENDO CO LTD, DEBO DE ABSOLVER A ABSUELVO A LA CITADA DEMANDADA RECONVENCIONAL DE LOS PEDIMENTOS FORMULADOS CONTRA LA MISMA.- Y TODO ELLO CON EXPRESA CONDENA EN COSTAS A LA DEMANDADA-ACTORA RECONVENCIONAL **PHOTOPAK**, S.A.- "

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue admitido en ambos efectos , y en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección, ante la que han comparecido ambas partes , sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- La vista pública celebrada el día 29 de Junio de 1998, tuvo lugar con asistencia de los letrados de las partes, quienes informaron en apoyo de sus pretensiones.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales .

## II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan y se dan por reproducidos las de la resolución apelada.

PRIMERO.- La estimación de la demanda interpuesta por NINTENDO CO LTD. y la condena a **PHOTOPAK** , S.A., en los términos reflejados en el fallo de la sentencia de instancia es lo que motiva el presente recurso por el mismo, al entender la resolución recurrida contraria a derecho y gravemente lesiva a sus intereses.

Adentrarnos en el conocimiento del presente recurso, nos obliga a dejar constancia de que el Juez "a quo" de conformidad con el petitum de la demanda divide en cuatro las acciones ejercitadas:

a) Acciones basadas en actos de competencia desleal a los efectos del artículo 18 de la Ley 3/91 de 10 de Enero de competencia desleal , por la confusión entre el producto de la actora (consola de videojuegos de 8 bytes NES de NINTENDO) y las consolas de videojuegos importadas por la demandada YESS YOY Y 51-91 y consola de videojuegos NASA SILVER NS 90 AP .

Así como similitudes entre el modelo industrial nº 113619 referido a los cartuchos de videojuegos de la actora y los cartuchos de videojuegos comercializados por la demandada. Identidad entre las marcas propiedad de la actora y las reflejadas en las consolas comercializadas por la demandada.

b) Acciones derivadas de la titularidad de la actora del modelo de utilidad nº 113619, en base a lo establecido en la Ley de Patentes 11/1.986.

c) Acciones derivadas de la titularidad de la actora en base a la Ley de Marcas.

d) Titularidad de la actora de los derechos de propiedad intelectual de la Ley 22/1987 de 11 de Noviembre.

Así pues, en el presente procedimiento se ejercitan acumuladamente acciones por infracciones de derechos de Propiedad Industrial , ( Marcas, Modelos de Utilidad) , Competencia Desleal y Propiedad Intelectual.

Este análisis de la sistemática de la litis tiene su transcendencia, ya que la representación procesal de **PHOTOPAK**, S.A. ha centrado el recurso en dos puntos diferenciados:

A) Comercialización e importación en el mercado español por parte de la compañía demandada, apelante en esta alzada de las consolas de videojuegos y cartuchos de videojuegos NASA SILVER NS 90 DP Y YESS YOY Y 51-91.-

En este punto, el actor demanda por competencia desleal al entender que las mencionadas consolas constituyen una imitación servil de la consola NESS de NINTENDO de 8 bytes y sus cartuchos de videojuegos; alegando el demandado que, aunque **PHOTOPAK** S.A., hubiera seguido importando sus consolas, éstas en ningún momento podrían violar los supuestos derechos de NINTENDO , ya que no tenían registrado ningún modelo de consola de videojuegos , por lo que al no tener las mencionadas consolas registradas ni patentadas no tienen derecho ejercitable frente a terceros.



Habiendo quedado probado que las consolas NASA Y YESS comercializadas por la demandada son una imitación servil de la consola original de NINTENDO de 8 bytes, comunmente denominada NESS de la que reproduce la misma disposición, estructura y ornamentación, representando una imagen general de conjunto de las consolas plenamente coincidente con la de NINTENDO y susceptible por ello de inducir a confusión a sus posibles compradores, tal y como detalladamente expone al sentencia de instancia a la cual nos remitimos, la cuestión a dilucidar en esta alzada es si el hecho de que por esas fechas no se encontrara ni patentado ni registrado en España el modelo 8 bytes NESS de Nintendo exonera a la hoy apelante de responsabilidad por comercializar e importar las consolas YESS y NASA como defiende el apelante en esta alzada.

La finalidad de la Ley 3/91 de Competencia Desleal no es otra que proteger la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin y no otro establece la prohibición de los actos de competencia desleal, donde quedan englobados como así contempla su artículo 6 los actos de confusión, donde no sólo se trata que el consumidor confunda efectivamente unos productos con otros, sino que basta con que exista riesgo de confundibilidad para que la deslealtad se produzca, siendo irrelevante a estos efectos el registro de la patente; ya que prima la defensa del consumidor medio .

En efecto, no debemos olvidar, que cuando hablamos de actuación desleal en la competencia nos referimos a un tipo concreto y determinado de actividad: la que persigue la atracción y captación de compradores. Toda maniobra ilícita que lleve a cabo el competidor desleal tiene como última razón de su conducta: ganar clientes, aumentar sus posibilidades comerciales en el mercado.

Y es precisamente la tutela de esta clientela, teniendo en cuenta la conciencia social reprobatoria de estos actos el fin primordial de la ley, independiente de su registro; porque en el caso de autos y a este respecto concreto, no se está atacando la infracción de una patente sino la competencia desleal, ya que no debemos caer en el error de incluir la competencia desleal, dentro de la propiedad industrial, porque no podemos considerar que todo acto de competencia desleal implique el ataque a un derecho subjetivo del perjudicado, cuando lo cierto es que sólo supone el incumplimiento de la obligación legal de utilizar medios honrados y admitidos, para realizar la competencia.

Para defenderse de una acción desleal no hace falta tener el derecho inscrito. En el error de creer que para defenderse de una acción desleal hace falta tener el derecho inscrito es en el que se basó el artículo 131 de la Ley de 16 de Mayo de 1.902, cuya aplicación, según la interpretación jurisprudencial española, impedía sancionar como delictiva la conducta del atacante, como no tuviese inscrita su derecho en el Registro el atacado. Siendo precisamente este precepto y su interpretación los que han hecho imposible que durante años, existiese un régimen represor de la competencia desleal en nuestro país.

Criterio éste superado con la nueva ley donde se refleja con claridad la justificación y finalidad de la Ley de Competencia desleal: tutela de los consumidores y del interés público, lo que nos obliga a desestimar el primer motivo invocado ya que es patente la introducción de objetos en el mercado por parte de la hoy apelante que inducen a confusión y engaño respecto de los ya importados, en el mercado español por NINTENDO; con un claro abuso de derecho y vulneración de la buena fe.

B) En lo referente a Comercialización e Importación de videojuegos y cartuchos de las consolas.

Hemos de partir que Nintendo tiene registrado el modelo industrial nº 113.619 (que se refiere a cartuchos de videojuegos de la actora y determinados marcas de videojuegos ("SUPER MARIO", "DUCK JUNT" ..); incluidos en los cartuchos de las consolas objeto de litis:

- La consola NASA, de la que ha quedado probado que su caja o embalaje reproduce fotografías de varios juegos de NINTENDO, de una consola y su accesorio "pistola" que imitan a los de la consola de 8 bytes de NINTENDO, de un cartucho igual al original de NINTENDO e incluso un sello de calidad que aparece en la caja que imita al original de NINTENDO protegido como marca.

Esta consola se comercializa con un cartucho de videojuegos que va incluido en la caja y que lleva grabados diversos juegos cuyos derechos de explotación pertenecen de forma exclusiva a NINTENDO.

Ha quedado probado que los mencionados cartuchos contienen una ilegítima e idéntica reproducción de determinados juegos cuyos derechos exclusivos de propiedad industrial con respecto a las marcas de estos juegos los tiene NINTENDO, tales como "SUPER MARIO" o "DUCK HUNT". En los cartuchos incluidos en la consola NASA se hace un uso ilícito de la marca "DUCK HUNT", sin que pueda amparar ese uso ilícito ni el hecho de que estos juegos no son compatibles en la consola NESS de Nintendo ni el hecho de que **Photopak** no importaba directamente estos videojuegos, sino que estos juegos venían incluidos como promoción, en las cajas de las consolas.



- En cuanto a la consola YESS, ha quedado igualmente probado que su Caja o Embalaje reproduce fotografías de una consola que imita servilmente a la consola de NINTENDO, e incluso el sello de calidad que aparece en la caja imita al original de NINTENDO protegido como marca, e igualmente tiene una denominación similar a la consola NESS, de Nintendo, se comercializa con un cartucho de videojuego que va incluido en la caja y que lleva grabado el juego "MARIO BROS", cuyos derechos de explotación ha quedado igualmente probado que pertenecen en exclusiva a Nintendo.

En los cartuchos incluidos en la consola YESS se hace un uso ilícito de la marca "MARIO BROS", no pudiendo igualmente prosperar la pretensión de la hoy apelante de que el mencionado juego estaba incluido en un sistema promocional en las consolas y en consecuencia PhotoPark no las ha importado directamente.

Hechos éstos que han quedado probados:

- De la prueba pericial y del reconocimiento judicial donde consta la ilegítima reproducción de estos juegos en los cartuchos infractores incluidos en las consolas NASA Y YESS.

- Fotografías tomadas captadas al monitor de televisión según aparecen al conectar los cartuchos incorporados a las consolas NASA Y YESS.

Argumentaciones que nos obligan a concluir que la comercialización por parte de la demandada de esos cartuchos de videojuegos suponen una infracción de los derechos de Propiedad Industrial de NINTENDO y actos de competencia desleal, ya que los compradores de los cartuchos, ante la identidad de apariencia externa y ante el hecho de que incluyen juegos de NINTENDO caerán en el error.

Igualmente NO ha quedado probado el cese de la comercialización e importación de estas consolas y videojuegos hacia mediados de 1.993, ya que obra en autos un catálogo de Navidad de 1.994, concerniente a la publicidad de "Centros Comerciales "Continente", sin que haya quedado acreditado el mencionado error en la editora al reproducir el mismo anuncio de las Navidades anteriores.

Por ello, entendemos probada la importación y distribución de las mencionadas videoconsolas por parte de la hoy apelante hasta el año 1.994.

En base a lo desarrollado en los anteriores fundamentos es obligado retificarnos en el actuar del Juzgador "a quo" al considerar la sentencia recurrida correcta y ajustada a derecho.

CUARTO.- La confirmación de la sentencia de instancia comporta por imperativo del art. 710 L.E.C. la imposición al apelante de las costas de esta alzada.

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

### III.- F A L L A M O S

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de **PHOTOPAK**, S.A. contra la sentencia dictada el 4 de Mayo de 1.995, en los autos del Juicio Declarativo de Menor Cuantía 559/94 cuya Resolución se CONFIRMA íntegramente con expresa imposición al apelante de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha, fué leída y publicada la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente D<sup>a</sup> Mónica de Anta Díaz ; doy fé.