



Roj: **SAP M 17979/2017 - ECLI:ES:APM:2017:17979**

Id Cendoj: **28079370282017100491**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **15/12/2017**

Nº de Recurso: **61/2016**

Nº de Resolución: **580/2017**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

N.I.G.: 28.079.47.2-2013/0005745

Recurso de Apelación 61/2016

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 419/2013

APELANTE: CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL

PROCURADOR: D. FRANCISCO ABAJO ABRIL

APELADO: THEODOR BERGMANN GMBH & CO KG

PROCURADOR: Dña. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO

SENTENCIA número 580/2017

En Madrid, a 15 de diciembre de 2017.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Enrique García García, D. Alberto Arribas Hernández y D. José Manuel de Vicente Bobadilla, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 61/2016, dimanante del proceso nº 419/2013 del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, relativo a acciones en materia de competencia desleal.

Han sido partes en la segunda instancia, como apelante, CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL, representada por el procurador D. Francisco José Abajo Abril y defendida por el letrado D. José Vicente Rubio Eire; y como apelada, THEODOR BERGMANN GMBH & CO. KG, representada por el procurador Dña. María Carmen Ortiz Cornago y defendida por el letrado Dña. Patricia Koch Moreno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 19 de junio de 2013 por la representación de THEODOR BERGMANN GMBH & CO. KG contra CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba:

"1.- Declare que la comercialización de las máquinas RULETA, según se representan en el documento núm. 1 de esta demanda, u otra confundible con la SLOT ROULETTE de BERGMANN, constituye un acto de competencia desleal frente a la actora. Y en consecuencia,



2. Condene a SLEIC:

2.1. a cesar inmediatamente en la fabricación, comercialización, distribución, exportación y/o venta de máquinas recreativas RULETA o variaciones de la misma;

2.2. a retirar inmediatamente del mercado y destruir a su costa las máquinas recreativas afectadas por el anterior pronunciamiento condenatorio, incluidos los que se encuentren en stock en los almacenes o dependencias de la demandada o de terceros depositarios por encargo de tal demandada, así como los correspondientes folletos, catálogos y demás publicidad destinada a la promoción u ofrecimiento de los citados productos;

2.3. a la publicación a su costa de la sentencia que dicte en este procedimiento en dos revistas del sector del juego, a elegir por la actora;

2.4. a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios causados;

2.5. a estar y pasar por los pronunciamientos declarativo y condenatorios anteriores;

2.6. al pago de las costas."

SEGUNDO .- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil número 8 de Madrid dictó sentencia, con fecha 31 de julio de 2015 , cuyo fallo es del siguiente tenor:

I.- Con estimación parcial de la demanda interpuesta por THEODOR BERGMANN GMBH & CO KG, debo declarar y declaro que CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL ha incurrido en actos de competencia desleal por engaño, al hacer constar en sus máquinas ruletas electrónicas el término "Germany".

II.- Debo condenar y condeno a CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL a la retirada de dicho término, y en su caso, a la prohibición de comercialización de las máquinas que tengan dicho término, así como a su retirada del mercado.

III.- Debo condenar y condeno a CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL a costear la publicación de un extracto de esta sentencia, consistente en los FFJJ (12), (13) y (14), así como el Fallo, en dos revistas especializadas nacionales del sector del juego, que sean designadas por THEODOR BERGMANN GMBH & CO KG.

IV.- Debo desestimar y desestimo toda otra petición.

V.- Debo declarar y declaro que no procede condena en costas para ninguna de las partes litigantes."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

Recibidos los autos en la oficina de reparto de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 1 de febrero de 2016, tras ser turnados a la sección 28ª, se procedió a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La sesión para la deliberación sobre este recurso se celebró, respetando el turno preestablecido, con fecha 14 de diciembre de 2017.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La demandante, THEODOR BERGMANN GMBH & CO. KG, es una empresa alemana, con sede en Hamburgo (Alemania), que fabrica y comercializa internacionalmente máquinas de juego "tragaperras" del tipo ruleta. Por su parte, la demandada, CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL, es una empresa española, radicada en Algete (Madrid), que también fabrica y comercializa máquinas del mismo tipo. La parte actora alegaba en su demanda que el comportamiento de la segunda había incurrido en maniobras de conducta desleal por imitación de la máquina de juego de la primera, creación de confusión sobre las prestaciones de ambas entidades y producción de engaño sobre el origen de estos productos.

En la resolución dictada en la primera instancia se descartó la concurrencia de los dos primeros tipos de ilícito concurrencial, pero se apreció el mencionado en último lugar. Se consideró por el juzgador que la impresión en un tamaño relevante en el frontal de la máquina de la expresión "GERMANY", generaba una asociación con un posible origen germano de ese producto, lo que nada tenía que ver con la realidad. Se entendió que se trataba de una conducta desleal de engaño, por lo que se condenó a la parte demandada a quitar dicha mención de sus



aparatos, así como a retirar del mercado a las que lo llevaran inserto y a costear la publicación de la sentencia en dos revistas del sector.

La entidad CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL se muestra disconforme con la resolución judicial que le ha sido adversa y esgrime contra ella dos motivos de apelación. En el primero de ellos, sin discutir ya la competencia del tribunal español para resolver el litigio, considera que medió error en cuanto a la ley aplicable para enjuiciarlo, pues entiende que no debería haberlo sido la española, sino la de Namibia, país al que se exportan las máquinas; entiende la recurrente que ante la falta de prueba por parte de la actora de que la normativa de ese tercer país amparase su pretensión, lo procedente hubiera debido ser la desestimación de la demanda. En el segundo de los motivos se defiende su derecho a utilizar la expresión "GERMANY", como mención de fantasía y se reprocha a la resolución de la primera instancia no haber establecido una conexión aplicativa entre el artículo 5 de la LCD y el artículo 15 del mismo cuerpo legal, lo que le lleva a defender que sin infracción de una normativa concurrencial no cabría apreciar la comisión de ilícito competencial; invoca, al respecto, el artículo 22 del Anexo 1 C del ADPIC, para defender que no habría mediado una vulneración de la normativa protectora de las indicaciones de origen porque la invención de este tipo de máquinas ni es alemana ni ninguna de las características de las mismas estaría vinculada a ninguna región de ese país; y cita, además, por último, la sentencia del TJUE de 7 de mayo de 1997, asunto C-321/1994, para defender que no cabría apreciar que debiera operar en este caso la protección singular de una denominación de origen.

La parte apelada defiende que la sentencia dictada en la primera instancia fue correcta, se aquieta a aquellas partes de la misma que no le favorecieron e interesa su confirmación.

Vamos a analizar cada uno de los alegatos de la parte apelante para explicitar la respuesta que merecen en esta segunda instancia.

SEGUNDO. - La apelante sostiene que, en su opinión, no hay un problema concurrencial que genere un conflicto en España, sino, en su caso, en un tercer estado, en Namibia, que es en donde coinciden la exportaciones de los productos de ambas partes litigantes. Es más, insiste en que la parte demandada no vende sus productos en España. Es por ello que considera que la legislación española no sería la aplicable para la resolución del fondo del presente litigio, sino que debería serlo la de Namibia. Añade la parte recurrente a ese modo de razonar que no habiéndose probado el contenido de la normativa a este respecto de ese país africano, lo que debería haberse hecho es desestimar la demanda.

Lo primero que consideramos oportuno reseñar es que la comisión de la infracción debe considerarse producida en España, porque las ventas que realiza la parte demandada, aunque lo sean para la exportación, se producen en este país. La entidad CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL, según la documentación obrante en autos, realiza ventas EXW - Ex Works, que es un "incoterm" que expresa que la entrega del producto por parte de la demandada se produce en su propia fábrica o almacén, que se hallan en España. Luego la conducta de dicha entidad no resulta ajena al mercado español.

El hecho de que, a su vez, la parte demandante venda o no en España unos productos del mismo tipo no es un dato relevante para el enjuiciamiento que aquí nos ocupa, pues es la conducta de la demandada a la que se reprocha la incursión en deslealtad y ello por su condición de engañosa frente a los destinatarios de sus productos, que son quienes acuden al establecimiento de aquella en España para adquirirlos. No es solo la competencia directa entre litigantes lo que puede interesar al Derecho de la competencia desleal, sino también el desarrollo de una conducta de juego limpio en el mercado por parte de cada uno de los partícipes en el mismo (artículos 1 a 3 de la LCD).

La invocación que se efectúa por la apelante de la previsión del artículo 4 de la LCD (ámbito territorial) en su versión previa a la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, está fuera de lugar, pues con esta modificación legal fue suprimida dicha norma y hay conductas de la parte demandada objeto de litigio que son posteriores a la vigencia de la nueva normativa. Esa supresión responde, como indica la exposición de motivos, al impacto del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»).

Alega, además, la recurrente que si se acude al artículo 6.1 del Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), el territorio concernido sería Namibia, porque allí es donde se dan las relaciones de competencia o se afectan los intereses colectivos de los consumidores. Este planteamiento, sin embargo, no puede ser aceptado por este tribunal, porque implicaría desconocer que la demandada no lleva sus productos a Namibia para venderlos allí, sino que los está vendiendo en España a los clientes que aquí acuden a adquirirlos, aunque luego se los lleven ellos al exterior.



En cualquier caso, el alegato de la parte demandada tampoco podría prosperar aunque admitiéramos la aplicabilidad al fondo de la controversia del Derecho de Namibia. Porque en ese caso, como reconoce la propia apelante, el problema hubiera sido la falta de prueba del contenido de esa normativa y el resultado de ello no hubiera tenido que ser, como pretende dicha parte, la desestimación de la demanda, sino la resolución del litigio aplicando el Derecho nacional español.

El Derecho **extranjero** debe probarse (a través de documentos, exposiciones de expertos, etc), pues así lo exige expresamente el artículo 281.2 de la LEC, siempre que el tribunal y/o las partes tengan fundadas dudas sobre su contenido y/o vigencia. Pero es la parte que esté interesada en la aplicación del Derecho **extranjero**, que puede serlo tanto el demandante como, en este caso, el demandado, el que tiene la carga procesal de probarlo (así se desprende de la regla contenida en los artículos 282 y 217 de la LEC), aunque la ley también reconoce al tribunal facultades para poder indagar al respecto (lo que puede tener especial interés en el campo de aplicación de normativa imperativa, etc). Si, finalmente, no se prueba el Derecho **extranjero**, la mejor de las soluciones pasa porque el tribunal enjuiciador proceda a la aplicación, siquiera de manera sustitutiva, del Derecho material del foro ("Back To Lex Fori Rule"), en este caso el español, para resolver la contienda (sobre la admisibilidad de esta solución, véase la sentencia del TC 155/2001, de 2 de julio). Esto supondría tener que acudir a las previsiones de la Ley de Competencia Desleal (LCD) española, ante la falta de aportación de prueba del contenido y vigencia del Derecho **extranjero** por parte de la demandada, que es la que invocaba la pertinencia de su aplicación, por lo que el recurso no podría prosperar.

TERCERO.- La recurrente trata de defender en su recurso la licitud de su conducta que consiste en utilizar el término "GERMANY" en una zona muy visible de las máquinas tragaperras que comercializa en el mercado.

La apelante sostiene que no debería aplicarse el artículo 5.1 de la LCD, como se ha hecho en la resolución apelada, sino que debería ponerse en relación con el artículo 15.1 de la LCD para así alcanzar la conclusión de que sin la violación de la normativa reguladora de las denominaciones de origen, que es lo que determinaría la comisión de infracción legal, no habría ilícito concurrencial.

El planteamiento de la parte recurrente es desacertado, porque mezcla en su alegato dos tipos diferentes de ilícito concurrencial. El aplicado en la resolución apelada es del engaño (artículo 5 de la LCD), que es por completo independiente del de infracción de normas (artículo 15 de la LCD). Cada cual tiene sus propios presupuestos de aplicación y no cabe incurrir en la mezcolanza que nos propone la parte apelante, que resulta ajena al correcto enfoque jurídico de cada clase de infracción concurrencial. Para la comisión de engaño basta con el empleo de información que incida en determinados aspectos del bien o servicio comercializado que induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, alterando su comportamiento económico; entre los datos que resultan de interés a estos efectos se hallan, precisamente, los relativos a la procedencia geográfica del bien o servicio. No hace falta, para cometer el mencionado ilícito, que además se tenga que incurrir en una explícita infracción de alguna normativa específica.

Resulta bastante obvio que el adquirente de este tipo de productos, máquinas tragaperras, puede ver influido su comportamiento económico por la impresión de la mención "GERMANY" (que es la denominación inglesa de Alemania) en una zona muy significada del aparato. La presentación de ese modo de unos dispositivos que, aunque se vendan en España, llevan estampada tal expresión permite que se efectúe una asociación con el empleo en ellos de tecnología procedente del país germano, el cual se ha ganado, como es notorio, merecida fama de calidad en el ámbito industrial. Como ello no responde a la realidad, porque la vinculación con dicho país es del todo inexistente, la apreciación del acto de engaño está servida. La parte demandada ha sido, además, incapaz de dar una explicación satisfactoria al empleo por su parte de tal mención, cuando no hay conexión alguna de su maquinaria con ese lugar del mundo. Se trata, por otro lado, de una maniobra en modo alguno casual ni inocente (la parte apelante llega a decir que la eligió como denominación de fantasía), cuando otros fabricantes y comercializadores de ese tipo de aparataje, como es el caso de la demandante, sí lo venden de auténtico origen alemán (lo que acusa la finalidad ilícita de la maniobra de la contraparte, que ante el cliente estaría tratando de aparentar que su producto tiene una característica, por razón de su origen, que no es tal en realidad). Que la invención de esa clase de maquinaria de azar pueda no tener, si nos remontamos al momento de su ideación, origen alemán, no interfiere en la apreciación de la deslealtad con la que obra la parte demandada al querer vincular, sin ser cierto, su producto con el que realmente se fabrica o utiliza tecnología de dicho lugar.

La recurrente insiste en tratar de desenfocar el objeto del debate cuando pretende invocar en su favor los números 1 y 4 el artículo 22 del Anexo 1.C del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC o Trips). Intenta olvidar que no se está reclamando en este litigio, en sentido estricto, la protección conferida por el ordenamiento jurídico en favor de las indicaciones geográficas, ni la reglamentación que las protege, ni ninguna suerte de derecho de exclusiva vinculado a ellas, sino la represión contra una actuación de ilicitud concurrencial, que está sujeta a su propio régimen jurídico,



como precisamente deja a salvo el nº 2 de la letra b del artículo 22 del Anexo 1.C del ADPIC al permitir combatir cualquier utilización de una indicación geográfica que constituya un acto de competencia desleal. El ilícito concurrencial se produce porque se quiere generar la asociación de que la tecnología de las máquinas comercializadas tiene alguna vinculación con el mismo país del que proceden las que venden algunos otros operadores del sector, sin ser ello cierto, con lo que se puede ocasionar un engaño al adquirente de las mismas.

La cita jurisprudencial del TJUE invocada por la apelante (sentencia de 7 de mayo de 1997, asunto C-321/1994) no supone un óbice para nuestras precedentes conclusiones, pues no es sino una secuela de la previa sentencia del TJUE de 25 de noviembre de 1993 (asunto c-267/91 y c-268/91, Ketch/Mithouard) y lo que se analizaba en ellas era cómo conjugar las reglamentaciones de denominación de origen estatal, en un ámbito todavía no armonizado, con el principio de libre circulación de mercancías en el marco europeo y con la necesidad de no generar discriminaciones contra otros ciudadanos comunitarios. Se trata de una problemática ajena a la que aquí nos ocupa.

CUARTO.- Imponemos a la parte apelante las costas ocasionadas en la segunda instancia, tal como se deriva del nº 1 del artículo 398 de la LEC que debe hacerse en los casos de decisión desestimatoria del recurso de apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de CREACIONES E INVESTIGACIONES ELECTRÓNICAS SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en el seno del procedimiento nº 419/2013.

2º.- Imponemos a la parte apelante las costas ocasionadas en la segunda instancia.

Las partes tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal contra la presente sentencia, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.