

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- DEMANDA. Se presentó escrito de demanda en fecha 7 de septiembre de 2016, siendo repartido al presente Juzgado, en el que se deducía el siguiente Suplico:

" se dicte sentencia en la que : 1. Declare que el uso de la marca IYENGAR por los demandados para ofrecer clases, talleres e intensivos, y cursos de formación de instructores y de profesores de yoga, constituye una infracción de los derechos de marca de la demandante, titular registral de la marca IYENGAR nº 2.830.941 para las clases números 41 y 42 del Nomenclátor.

2. Condene a los demandados a estar y pasar por esta declaración y a cesar de forma inmediata y para el futuro en el uso de la denominación IYENGAR para distinguir clases, talleres e intensivos, y cursos de formación de instructores y de profesores de yoga, o cualquier otra actividad relacionada con la práctica o la enseñanza del yoga.

3. Condene a la parte demandada a retirar del tráfico económico cualesquiera productos, elementos accesorios, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga uso de la denominación IYENGAR.

4. Condene a la parte demandada a la destrucción, a su costa, de los productos y elementos accesorios referidos.

5. A eliminar de las redes de comunicación telemática cualquier referencia a la marca IYENGAR en relación con sus ofertas de clases talleres e intensivos, y cursos de formación de instructores y de profesores de yoga, y de sus anuncios de negocios o centros de enseñanza.

Y al pago de las costas procesales ".

Admitida a trámite la demanda mediante Decreto, se emplazó a la demandada por 20 días, para comparecer y contestar.

SEGUNDO.- CONTESTACIÓN. Se presentó en 23 de enero de 2017 escrito de contestación en representación de los tres demandados, ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANDA, YOGA CENTER MADRID S.L., y don Modesto, en el que se interesaba la desestimación de la demanda con imposición de costas.

TERCERO.- AUDIENCIA PREVIA Y JUICIO. Se celebró en 6 de julio de 2017 en sede judicial y bajo audiencia pública, con asistencia de las representaciones procesales y asistencia letrada de las partes. Apreciada la falta de acuerdo, la actora señaló en alegaciones complementarias la existencia de un error material en el hecho cuarto de la demanda. A continuación, las partes manifestaron su posición respecto de la documental aportada de contrario, impugnando la demandante los docs. 2 y 3 de la contestación por su autenticidad. Asimismo fijaron los hechos controvertidos y propusieron prueba.

El juicio se celebró en fecha 9 de enero de 2018, en el que se practicó la testifical propuesta por la demandada en las personas de doña Agueda y doña Estrella. A continuación se practicó el interrogatorio del perito propuesto por la demandada, don Juan Ignacio, tras lo que los Letrados directores de las partes formularon conclusiones orales, quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento.-

La demandante, la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR (AEYI), deduce en la demanda una acción de infracción del derecho de marca, tipificada en el art. 41 de la Ley de Marcas (LM), como titular registral de la marca IYENGAR, al imputar a los demandados un uso indebido de la misma.

Conforme a la demanda, creado por el maestro hindú de yoga, Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (B.K.S. Iyengar), el estilo de yoga Iyengar, la Asociación demandante es cesionaria del derecho del uso de la marca gráfica registrada en Estados Unidos, Yoga Iyengar, para servicios educativos; en ejercicio de dicho derecho registró el derecho de marca en la Oficina de Patentes y Marcas española, siendo concedido en 1998 para la clase 41 -servicios de actividades deportivas, de esparcimiento, recreo y formación- y para la clase 42 -servicios de una asociación a sus propios miembros.

Los demandados, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANDA, YOGA CENTER MADRID S.L., y don Modesto, conforme a la demanda, vienen haciendo uso de la marca IYENGAR para ofrecer clases, talleres y cursos de formación de profesores de yoga sin autorización de la demandante.

Las demandadas niegan la vulneración del derecho, por una parte porque el término Iyengar es un término genérico, que ya venía siendo utilizado por los demandados con anterioridad al registro de la marca por la actora, por otra parte porque el contrato con la entidad norteamericana no le faculta para licenciar el uso de la marca a terceros, y porque los demandados han hecho un uso del término Iyengar coincidente con el previsto en el art. 37 b) LM, que permite el uso de un signo para describir la especie o características del producto o servicio.

SEGUNDO.- . Hecho probados.-

1. Son hechos que han quedado acreditados en la instancia, en la forma en que se dirá, y que tienen relación directa con la pretensión deducida en la demanda y las causas de oposición desplegadas frente a la misma, los siguientes:

I.- La demandante, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, celebró un contrato con la sociedad de nacionalidad estadounidense B.K.S. IYENGAR YOGA NATIONAL ASSOCIATION OF THE UNITED STATES, INC., en 24 de junio de 1997, por el que ésta segunda, titular de una marca para servicio de EE.UU., de carácter gráfico, consistente en un templo y una figura, concedía a la demandante el uso no exclusivo a utilizar dicha marca en relación con la prestación de los servicios en España (doc. 2 de la demanda).

II.- La demandante obtuvo el registro de la marca IYENGAR en la Oficina Española de Patentes y Marcas para la clase 41 -servicios de actividades deportivas, de esparcimiento, recreo y formación- y para la clase 42 -servicios de una asociación a sus propios miembros- (doc. 5 de la demanda).

III.- En la publicidad del centro de yoga YOGA CENTER para el verano de 2015 se ofertaban, entre otros tipos de yoga como ashtanga vinyasa y hatha yoga dinámico, clases de yoga iyengar (doc. 29 de la demanda); en otra publicidad de dicho centro, y del Centro de Yoga Sananda, sin que conste fecha, se ofertan clases de yoga iyengar impartidas por el codemandado Modesto (docs. 30 y 31); en los cursos 2010 - 2011 y 2012 - 2013 se ofertó por Yoga Center un curso de formación de instructores de Yoga Iyengar impartido por aquel (docs. 32 y 33); en febrero de 2013 se ofertó por aquel centro un curso intensivo de yoga "estilo iyengar" impartido por Modesto (doc. 34); el centro Yoga Center editó un prospecto ofertando formación en yoga iyengar (doc. 35).

IV.- El yoga Iyengar es un método de yoga que convive con otros métodos de yoga distintos, y que se deriva de las enseñanzas del maestro de yoga B.K.S. Iyengar (hecho no controvertido; doc. 10 de la demanda).

2. Los anteriores hechos han quedado acreditados por los documentos señalados, que producen los efectos que les otorga el art. 326 LEC, haciendo prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documentan.

TERCERO.- . Examen de la infracción de la marca.-

1. El art. 34.1 LM establece que el registro de la marca atribuye a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El apartado segundo de dicho artículo permite al titular de la marca registrada « prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico...b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca..»

Conforme a la jurisprudencia comunitaria, recogida en, entre otras, la STS de 11 de marzo de 2014, caso Bombay Sapphire, la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular los elementos dominantes (STS 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1997, C-251/95, caso Sabel vs Puma, y de 22 de junio de 1999, C-342/97, caso Lloyd vs Klijsen).

2. La parte demandada, conforme resulta de la contestación a la demanda y así manifestó la misma en la fijación de los hechos controvertidos en la audiencia previa, no niega el uso del término Iyengar que se le atribuye en la demanda: se utiliza por la misma para promocionar la prestación del servicio de clases y formación de yoga en el estilo Iyengar. Que Iyengar se trata de un estilo de yoga derivado de las enseñanzas del maestro de yoga B.K.S. Iyengar es un hecho reconocido por ambas partes, y resulta tanto de la pericial propuesta por la demandada como de las testigos que declararon a instancia de esta en juicio. La cuestión controvertida se centra en si el derecho exclusivo de que goza la demandante -y que no ha sido atacado en este pleito- permite a la misma impedir que se presten clases de yoga de estilo Iyengar si no se cuenta con la autorización de la misma.

No se trata simplemente, por tanto, de la publicidad de las clases utilizando dicho término, sino de la propia prestación de las mismas, como se deduce de la propia demanda cuando describe los requisitos que han de tener aquellos que pretendan obtener dicha autorización, requisitos no meramente formales sino de fondo en cuanto a la prestación de esta clase de yoga. El derecho de marca impide prestar un servicio idéntico utilizando el mismo signo para denominarlo. Pero en el presente caso, el signo se identifica con el servicio, de manera que si no se puede utilizar el signo para promocionarlo, tampoco puede ser prestado. Estaríamos, por tanto, ante un monopolio en la prestación de un servicio, circunstancia ajena al derecho de marca, que otorga un monopolio -un derecho exclusivo- pero no respecto de la prestación de un servicio, sino respecto de la utilización de un determinado signo para identificarlo.

Como se ha dicho, a pesar de que lo anterior viene a ser alegado en la contestación a la demanda al argüir que la marca de la actora es un signo genérico, no se deduce en la misma acción alguna dirigida a atacar el registro de dicha marca. Lo que se aduce es uno de los límites del derecho de marca que recoge la LM.

3. El derecho exclusivo atribuido al titular de la marca tiene por objeto que ésta cumpla con sus funciones básicas, de identificación del origen empresarial y creadora de prestigio. No obstante, el uso de este derecho exclusivo puede implicar disfunciones que pueden afectar a la transparencia del mercado, o lesionar intereses legítimos de los competidores, al obstaculizar el desarrollo de sus actividades empresariales. Por este motivo, la LM somete aquel derecho de exclusiva a ciertas limitaciones. Estos límites están recogidos en el art. 37, conforme al que " el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios ".

En concreto se arguye por la demandada el uso previsto en la letra b): la limitación relativa a las indicaciones descriptivas. Esta limitación impide al titular de la marca ejercer el *ius prohibendi* que la misma le otorga cuando, al desarrollar sus actividades económicas en el mercado, un tercero utiliza indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos. A través de esta limitación se protege tanto el interés de los operadores económicos en utilizar libremente las indicaciones descriptivas de los productos o servicios, como el interés de los consumidores en obtener información sobre las características de los productos o servicios.

Esta limitación presupone la existencia de una marca registrada consistente en una indicación descriptiva de los productos o servicios de que se trate, o de la que forme parte una indicación descriptiva. La doctrina entiende que para que opere esta limitación es necesario que en el uso de la marca que hagan los terceros quede claro el uso meramente informativo de la misma, y no a título de marca.

4. La cuestión por tanto es si el uso de la marca llevado a cabo por la demandada se puede incardinar en el citado precepto. Para ello es indiferente cuál fue la voluntad del maestro B.K.S. Iyengar en los diferentes registros que de su método de yoga pudo hacer, y si concedió a la demandante -él o alguna entidad autorizada por él- derecho alguno, pues el derecho esgrimido en la demanda es el derecho de marca, y la configuración del mismo se deriva única y exclusivamente de la Ley de Marcas.

Sentado lo anterior, lo relevante a los presentes efectos es, como se ha dicho, si el yoga Iyengar puede ser considerado como un estilo o método de yoga conocido en el ámbito que le es propio. La respuesta ya se ha señalado anteriormente y se ha declarado probada. Del propio documento 10 de la demanda, copia de un escrito del propio maestro B.K.S. Iyengar -con su traducción a la lengua española- cabe deducir claramente que el mismo lo considera un método específico de yoga, distinto de los demás métodos existentes. En el mismo sentido se pronunciaron los dos testigos que declararon en juicio a instancia de la demandada, así como el perito propuesto por ésta, Juan Ignacio, que declaró que se trata de un estilo de yoga.

Por tanto, se encuentra acreditado que la denominación de yoga Iyengar, o simplemente Iyengar, identifica a un método conocido de yoga, por tanto identifica una característica del servicio prestado, siendo éste la formación en el método de yoga conocido como Iyengar. Por tanto, la marca registrada a nombre de la demandante es un signo descriptivo, en cuanto se identifica con el servicio al que identifica, sin que haya otra manera distinta en el tráfico de referirse al mismo.

Resta por determinar qué tipo de uso han realizado las demandadas del referido signo descriptivo. Los hechos probados se fundan en la prueba documental aportada con la demanda, consistente en una serie de elementos publicitarios de las demandadas. Pues bien, en todos ellos se indica al yoga Iyengar como identificación del tipo de yoga objeto de las clases ofertadas, en ocasiones junto a otros tipos de yoga como ashtanga vinyasa y hatha yoga dinámico. Es decir, en la publicidad de las clases, y en la denominación de éstas, no se utiliza el término Iyengar como marca -signo utilizado en el mercado para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras (art. 4.1 LM)-; el uso llevado a cabo no distingue las clases de la demandada de las que presten otras academias de yoga por usar el término Iyengar, sino que se limita a informar del tipo de yoga objeto de las mismas.

El derecho exclusivo de marca es ajeno a lo que pretende la parte demandante de controlar la forma de prestación de un servicio. El derecho de marca se agota en la definición que de la misma recoge el art. 4.1 LM, indicada más arriba. Lo que pretende la demandante -y a lo que no le dá derecho el *ius prohibendi* del derecho de marca que invoca- se asemeja a la marca de garantía, que, conforme al art. 68 LM, es aquel signo utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio. Sin embargo, este no es el derecho del que es titular la demandante.

En consecuencia de lo anterior, el uso llevado a cabo por los demandados de la marca registrada a favor de la demandante se encuentra amparado por el art. 37 b) LM, por lo que el derecho exclusivo a impedir el uso de la marca del art. 34 no puede impedir el mismo, lo que hace que la demanda sea desestimada.

CUARTO.- Costas procesales.-

En materia de condena en costas, ha de acogerse plenamente el principio objetivo del vencimiento, regla general prevista en el art. 394 LEC. En consecuencia, dada la desestimación de la demanda, las costas causadas en el procedimiento se impondrán a la demandante.

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados

FALLO

Que, desestimando la demanda interpuesta por ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, siendo demandados ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANDA, YOGA CENTER MADRID S.L., y don Modesto, debo absolver y absuelvo a éstos de los pedimentos efectuados en su contra, con imposición a la demandante de las costas procesales causadas.

Modo de impugnación.- Notifíquese esta sentencia a las partes, con expresa prevención de que la misma no es firme, pudiendo interponer frente a la misma Recurso de Apelación, que deberá presentarse ante este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el siguiente al de su efectiva notificación, que será resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Así por esta mi sentencia, que dicto, mando y firmo en el día de su fecha, de la cual se dejará testimonio en los autos de su razón, llevándose su original al libro correspondiente, y ejecutoriándose, en su caso, en nombre SM el Rey.

Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079470032018100003