

Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0148520

Materia: Marcas. Límites del derecho de marcas. Uso descriptivo. Preservación de las funciones de la marca. Prácticas leales en materia industrial o comercial.

ROLLO DE APELACIÓN: 520/2019

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 606/2016

Órgano de procedencia: Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid

Parte apelante: ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I

Procurador: -----

Letrado: -----

Parte apelada: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON RAMON CLARES DIAZ

Procurador: -----

Letrado: -----

SENTENCIA NÚM. 108/2021

En Madrid, a 12 de marzo de dos mil veintiuno.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores ----- ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 520/2019 los autos del procedimiento ordinario nº 606/2016 provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, el cual fue promovido por ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I contra ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON RAMON CLARES DIAZ, siendo objeto del mismo acciones en materia de marcas.

Han sido partes en el recurso como apelante, ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I y como apelada ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON RAMON CLARES DIAZ; todos ellos representados y defendidos por los profesionales indicados en el encabezamiento.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 5 de septiembre de 2016 por la representación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I contra ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE YOGA SANANADA AIPYS, YOGA CENTER MADRID, S.L y DON RAMON CLARES DIAZ, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

" ... y dicte sentencia por la que estime la demanda y:- 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 nº2.830.941, para las clases núm.41 y 42 del Nomenclátor.- 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 de yoga; talleres, intensivos o seminarios de yoga; cursos de formación de instructores o de profesores de yoga; o cualquier otra actividad relacionada con la práctica o la enseñanza del yoga.- 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".

- A la destrucción, a su costa, de los productos y elementos accesorios referidos.- 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 centros de enseñanza. Y al pago de las costas procesales."

SEGUNDO.- La parte demandada presentó en tiempo y forma escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas de contrario.

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid dictó sentencia, con fecha 22 de marzo de 2018, cuyo fallo era el siguiente:

"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 Ramón Clares Díaz, debo absolver y absuelvo a éstos de los pedimentos efectuados en su contra, con imposición a la demandante de las costas procesales causadas."

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I se interpuso recurso de apelación que fue admitido y tramitado en legal forma, con oposición al mismo por la contraparte.

QUINTO.- Recibidos los autos en fecha 2 de septiembre de 2019 se procedió a la formación del presente rollo ante esta sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

Se han personado en esta alzada tanto la parte apelante como la parte apelada.

La deliberación y votación para el fallo del asunto se realizó con fecha 11 de marzo de 2021.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: PLANTEAMIENTO DEL RECURSO.-

1.- La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR (AEYI), dedujo en la demanda una acción prevista el art. 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), como titular registral de la marca IYENGAR, al imputar a los demandados un uso indebido de la misma.

2.- La demanda expresa que el maestro hindú Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (B.K.S. Iyengar), también conocido como Yogacharya B.K.S. Iyengar, desarrolló a lo largo de su vida, un método específico de práctica de yoga, con soportes y enseñanzas muy concretas, al que denominó método de Yoga Iyengar o "Iyengar Yoga" y así ha sido conocido mundialmente.

3.- Además de crear en su lugar de residencia, Pune (India), un Instituto de enseñanza de yoga, el maestro constituyó una sociedad en Estados Unidos, B.K.S Iyengar National Association of the United States Inc., y registró la marca para servicios educativos Yoga Iyengar, con nº.1.198.285 el 15 de junio de 1982.

4.- La sentencia recurrida contiene además los siguientes hechos probados:

I.- AEYI 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 Ramón Clares (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 Ramón Clares (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)”.

5.- Las demandadas negaron la vulneración del derecho de la actora con el argumento de que se trataba de un término genérico, y que el uso del término se ha realizado al amparo del límite previsto en el artículo 37 b) LM.

6.- La sentencia recurrida contiene los siguientes pronunciamientos:

a) Iyengar es un estilo de yoga derivado de las enseñanzas del maestro de yoga B.K.S. Iyengar, hecho reconocido por ambas partes, y resulta tanto de la pericial propuesta por la demandada como de las testigos que declararon a su instancia.

b) La cuestión controvertida se centra en si el derecho exclusivo de que goza la demandante permite impedir que se presten clases de yoga de estilo Iyengar si no se cuenta con la autorización de la titular marcaría. Es decir, si existe un monopolio en la prestación del servicio en cuestión.

c) 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.

d) Iyengar identifica 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.

e) En los elementos publicitarios controvertidos 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.

f) Lo que pretende la demandante en relación al control en la forma de prestación del servicio se asemeja a la marca de garantía, pero no es éste el derecho que se invoca en la demanda.

g) 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.

7.- Por las razones indicadas, la demanda fue desestimada, lo que ha dado lugar al recurso interpuesto por la parte demandante, que analizaremos seguidamente, conforme a los epígrafes planteados por dicha parte.

SEGUNDO: ERROR DEL JUZGADOR EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA SOBRE EL CARÁCTER IDENTIFICATIVO DE LA MARCA.-

Alegaciones del apelante

1.- La sentencia recurrida afirma erróneamente que el servicio ofrecido por las demandadas sólo puede ser denominado mediante el signo objeto de autos. Los propios demandados han aportado al proceso documentos acreditativos de que el yoga llamado "Iyengar" también podía ser denominado como "muebles de yoga" según los expertos, (documento 10.01.03 de la contestación a la demanda, copia de una página web llamada Yogateca); en el mismo sentido, en el doc. núm.12 de la contestación se incluyó la página web denominada Siken, en la que se dejaba constancia de que esta modalidad de yoga es un tipo de "Hatha Yoga", y que también es conocido como "yoga de la perfección". Por otro lado, el doc. núm. 4 aportado por la demandante en la audiencia previa, (copia de la página web del denominado 802 Studio) acreditó que tras ser requerida por la demandante, se cambió el nombre de las clases que se ofrecían de "Yoga Iyengar" por "Yoga Align".

2.- Las declaraciones efectuadas por los testigos, profesoras de yoga, y por el perito experto en el mundo del yoga, no resultan fiables, por las siguientes razones:

a) Afirmaron no tener constancia de que B.K.S. Iyengar tuviese intención alguna de registrar o hacer suyo su método de práctica de yoga e incluso el Perito afirmó que el maestro no quiso que su nombre fuera una marca. Se ha acreditado que el maestro registró personalmente varias marcas, tanto en Europa como en Estados

Unidos, figurativas y denominativas "Iyengar Yoga" e "Iyengar" (docs.núm.1, 8 y 9 de la demanda).

b) La demandante acreditó que, la condición de marca registrada del término "Iyengar" en España es de dominio público pues así figura en publicaciones en papel, como el periódico de tirada nacional "La Razón", revistas, publicidad de centros (dosc.núm.22 a 28 de la demanda y 9 a 17 de la audiencia previa) y en un canal de información tan universal y generalizado como Wikipedia, donde se recoge la misma (doc.núm.7 de la demanda) es decir, que la ignorancia de los declarantes, supuestos expertos en yoga Iyengar, no resulta creíble.

c) El perito, que no conocía al parecer los registros públicos de la marca por el maestro, llegó a afirmar que B.K.S. Iyengar nunca se refirió a su yoga como "Iyengar", lo que se demostró incierto también con el doc.núm.6 de la contestación a la demanda, copia del libro "El sendero hacia la luz holística", en cuyo índice el maestro incluyó el capítulo nombrado "Curso de yoga Iyengar", utilizando su marca para referirse a su método.

d) Todos los declarantes afirmaron que Iyengar es una especie dentro del género del yoga, ignorando así la definición de los expertos probada por los documentos obrantes en autos, que la especie de yoga de que hablamos es "Hatha" dentro del género "Yoga", la cual se practica de una forma especial y esa especialidad es la que se ampara con la marca registrada "Iyengar".

e) También aseguraron que no conocían otro modo de referirse al yoga "Iyengar", cuando los documentos aportados demuestran que tal afirmación es falsa.

3.- La sentencia se basa en la afirmación de que la marca discutida era un simple signo descriptivo, negando su indudable carácter identificativo, de modo que se infringe el artículo 4 LM. "Iyengar", es una marca de fantasía en España que indica el origen del servicio ofrecido en el mercado.

4.- El maestro B.K.S Iyengar creó con el esfuerzo de toda una vida, un método completamente novedoso de práctica de un género de yoga ya existente (Hatha), y lo llamó con su propio nombre "Iyengar", para distinguir en el mercado sus servicios de clases y formación de yoga de los ofrecidos por otros maestros, dando permiso a las Asociaciones de Yoga Iyengar creadas por su voluntad por todo el mundo, para usar, registrar y proteger esa marca frente a competidores indicando así el origen del servicio.

5.- El Juzgador reconoció como hecho probado que la demandante había registrado la marca Iyengar para las clases 41 y 42, pero cometió un error al considerar que B.K.S solo había registrado una marca gráfica o figurativa, pues ignoró sin motivo, el hecho probado y esencial de que el maestro creador del método también registró, mantuvo y cuidó las marcas denominativas "Iyengar Yoga" e "Iyengar" tanto en Estados Unidos como en Europa.

6.- La apelante acreditó en el proceso, la amplia actividad por ella desplegada a lo largo de los años, encaminada a utilizar y cuidar de su marca e impedir una vulgarización.

7.- Hay otras marcas en el mercado que se encuentran en idéntica situación, que identifican otros tipos de yoga, como son Sivananda", "Acroyoga", "Jivamukti Yoga" o "Satyananda Yoga Nidra", todas ellas amparadas para la clase 41 del Nomenclátor. También se citan otros ejemplos, como "spinning", "crossfit", "zumba" etc.

Alegaciones de los apelados

8.- la marca "Iyengar", registrada por la actora, no lo está para un tipo o especie de yoga, sino para "servicios de actividades deportivas, de esparcimiento, recreo y formación".

9.- Es incontrovertido que la marca comunitaria "Iyengar" 002708675, registrada en 2002 por la hija del creador del estilo, para la clase 41, se refiere a "Servicios de enseñanza, formación e instrucción (...) relacionados con el Iyengar yoga". Es decir, el propio entorno de los demandantes reconoce la genericidad del término al usar "yoga iyengar" como nombre común del estilo de yoga creado por B.K.S. Iyengar.

10.- La recurrente sustenta su afirmación de que el estilo de yoga IYENGAR puede designarse utilizando otras expresiones alternativas, se sustenta en tres simples páginas web. El perito D. Francisco Javier Ruiz Calderón confirmó en el acto del juicio que no existe forma alternativa real de denominar al yoga iyengar.

11.- El verdadero interés de la demandante con este procedimiento es proteger un estilo de yoga, es decir, como ella misma reconoce, una práctica que constituye una especie (Iyengar) dentro de un género (yoga), lo cual no es el objeto del derecho de marcas (ni de ninguna otra área de protección de intangibles).

12.- Los ejemplos utilizados por el apelante no son válidos. Por ejemplo, el término CROSSFIT está incluido en más de 616 marcas y designan determinados servicios y no un estilo o práctica deportiva.

13.- La utilización que hacen los demandados del término "Iyengar" no se hace a título de marca ni utiliza una marca de garantía que ostente la demandante. Lo cierto es que la recurrente no puede impedir la práctica de YOGA IYENGAR ni la de cualquier otra práctica o modalidad deportiva.

Valoración de la Sala

14.- La actora distingue en el mercado sus servicios de actividades deportivas, de esparcimiento, recreo y formación mediante la marca IYENGAR. Sin embargo, esta marca tiene una dimensión descriptiva en relación con la especialidad de yoga conocida con el mismo nombre, debido precisamente a esta identidad denominativa.

15.- La afirmación de que "IYENGAR" es un estilo, método o especialidad dentro de la disciplina de la yoga en general o de sus variantes, es una realidad que no solo se colige de las afirmaciones del perito y los testigos. El propio recurrente lo declaró expresamente en la demanda cuando afirmó en su Hecho Primero que *"El maestro hindú Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (B.K.S. Iyengar), también conocido como Yogacharya B.K.S. Iyengar, desarrolló a lo largo de su vida, un método específico de práctica de yoga, con soportes específicos y enseñanzas muy concretas, al que denominó método de Yoga Iyengar o "Iyengar Yoga" y así ha sido conocido mundialmente.*

16.- El hecho de que los términos "muebles de yoga" o "yoga de la perfección" sean expresiones más o menos equivalentes al de "YOGA IYENGAR", no priva de carácter descriptivo al término IYENGAR en la medida en que se identifica con el método mismo. Lo cierto es que esta especialidad deportiva es conocida mundialmente por ese nombre, tal y como afirmó el actor en su demanda, por lo que no puede negarse su valor descriptivo.

17.- La intención que Sr. Iyenger pudiera haber tenido al registrar sus marcas, ya sean figurativas o denominativas, ha de valorarse en el marco de las funciones que caracterizan la institución, y en concreto la necesidad de distinguir sus servicios de los de otros que se presten en el mercado. Lo que ocurre es que la atribución del nombre IYENGER no sólo al signo, sino también al método mismo, confirió a esta denominación un valor descriptivo.

18.- No podemos analizar aquí el carácter descriptivo o no de otras marcas registradas en el ámbito del yoga o de otras especialidades deportivas. Lo cierto es que, en este caso, el derecho de exclusión que caracteriza a la marca IYENGAR es predicable únicamente del uso del signo y no del servicio como tal, lo que justifica la aplicación de determinadas limitaciones en el derecho de marca.

TERCERO: ERROR EN LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 37 B) LM.-

Alegaciones de la recurrente

1.- Sobre la falta de uso en concepto de marca, en la actualidad la Ley y la Jurisprudencia, ya han obviado toda referencia a la antigua exigencia de que el uso que atente contra el derecho marcario, lo sea a título de marca, supresión producida por la existencia de riesgos más actuales, como el uso acreditado en el caso presente, que busca parasitar la reputación asociada al signo, aunque no los utilice para identificar el origen empresarial del servicio. Es lo que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se conoce como "de-branding" o "desmarquización", pues el tercero no solo usa la marca ajena a modo descriptivo, sino que aprovecha ese uso para vender sus propios productos o servicios.

2.- la aplicación del art.37.b de la Ley de marcas exige que el uso de la marca ajena se haga "conforme a prácticas leales en materia mercantil o comercial". No cabe en el presente caso admitir la existencia de práctica leal por parte de los demandados, perfectos conocedores del origen de la marca, de su registro por la Asociación Española de Yoga Iyengar y del esfuerzo de ésta por proteger su marca frente a todo uso que la pudiera vulgarizar o perjudicar a efectos marcarios.

3.- La demandante acreditó con el doc.núm.2 aportado en audiencia previa, que ni don Ramón Clares ni los demás profesores que figuran en la publicidad de los otros demandados tenían formación ni conocimientos suficientes del método amparado por el signo "Iyengar".

4.- Los propios demandados en su "Manual de instructores Iyengar" de Yoga Center S.L. (doc.núm.14 de la contestación a la demanda), dejan constancia de que "aunque aún lo llaman "Iyengar" es más correcto hablar de "enfoques o estilos Iyengar", es decir, ellos mismos reconocen que aplican una versión libre de práctica de yoga, a pesar de lo cual

lo ofrecen con la marca en liza, porque saben que eso les relaciona directamente con el maestro y sus Asociaciones.

5.- Existen ejemplos de profesionales, tan señalados en el mundo del yoga, como Marta Mahou, expresamente mencionada por los demandados como referente de yoga Iyengar en España, que trabajan y ofrecen sus cursos, clases y formación en el mercado sin utilizar la marca ajena (doc.núm.7 de los aportados en la audiencia previa), o de profesionales que retiraron la referencia al ser requeridos, y han continuado su labor de práctica y enseñanza de yoga en el mercado (docs. Núm. 4 y 5 de la audiencia previa), por lo que no es necesario utilizar la marca protegida para ofrecer en el mercado esa formación y práctica deportiva.

Alegaciones de los apelados

6.- No es cierto que doña Marta Mahou no utilice el término IYENGAR, pues en el propio Documento 7 aportado de contrario en la audiencia previa, perteneciente a la página web de dicha profesora de yoga, asevera literalmente que no "enseñamos el método iyengar ortodoxo", transmitiendo un "yoga sin apellidos").

7.- El término IYENGAR es genérico, pues describe un estilo de yoga, por lo que está en el dominio público. En la publicidad de las clases, y en la denominación de éstas, no se utiliza como marca, sino que se limita a informar del tipo de yoga objeto de las mismas".

Valoración de la Sala

8.- La necesidad de conciliar los distintos intereses en el mercado justifica la existencia de las limitaciones del derecho de marca, conforme establece el artículo 37 LM. Así lo indicó la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE), Sala Primera, Sentencia de 10 Abr. 2008, C-102/2007, refiriéndose precisamente a la misma limitación invocada en este procedimiento:

"44. El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva dispone que el titular de una marca no puede prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

45. *Limitando así los efectos del derecho exclusivo del titular de la marca, el artículo 6 de la Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (véase la sentencia de 17 de marzo de 2005, Gillette Company y Gillette Group Finland, C-228/03, Rec. p. I-2337, apartado 29 y jurisprudencia citada).*

46. *Más concretamente, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene por objeto salvaguardar la posibilidad de que el conjunto de los operadores económicos puedan utilizar indicaciones descriptivas. Esta disposición constituye, por tanto, como ha señalado el Abogado General en los puntos 75 y 78 de sus conclusiones, una expresión del imperativo de disponibilidad*

9.- La licitud de uso de términos descriptivos no está presidida por un criterio estricto de necesidad, siempre que las funciones propias de la marca no queden perjudicadas por tal uso. En relación a esta cuestión la sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011 (caso interflora), es del siguiente tenor:

"37 Si bien el legislador de la Unión calificó de «absoluta» la protección contra el uso no permitido de signos idénticos a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca, el Tribunal de Justicia ha puesto este calificativo en perspectiva destacando que, por muy importante que pueda ser, el único objetivo de la protección concedida por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 es permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de ésta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el ejercicio del derecho exclusivo conferido por la marca debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51)".

10.- Es igualmente requisito necesario que el uso de la marca ajena se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Este requisito no exige desconocimiento sobre la existencia de la marca ajena. Lo que se requiere es que no se

establezca ninguna vinculación comercial entre el usuario del signo y el titular de la marca, que pueda ser aprovechada para obtener un aprovechamiento propio o para perjudicar a la marca. Así se recuerda en la sentencia del Tribunal Supremo núm. 97/2012 de 6 de marzo:

"Además, la recurrente prescinde en el recurso de la interpretación que del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así en la sentencia de 17 de marzo de 2005 (C-228/03), al afirmar que " el requisito de las <prácticas leales>, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca " y que "el uso de la marca no resulta conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca " o cuando afecta " al valor de la marca al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre " de la misma o " desacredita o denigra dicha marca " o el tercero presente su producto "como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena " .

11.- Tal y como figura en los hechos probados de la sentencia recurrida, la utilización del término IYENGAR fue utilizada por los demandados para describir sus servicios, ofertando clases de "yoga iyengar", un curso de formación de instructores de "yoga iyengar" o un curso de yoga "estilo iyengar". En esta publicidad la utilización de término controvertido se utiliza con una finalidad puramente descriptiva de los servicios ofertados, pues está claro que quienes realizan los respectivos servicios son los propios demandados.

12.- No consideramos tampoco que pueda establecerse vínculo alguno con el titular de la marca, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla la publicidad de los servicios. En ese escenario, el consumidor medio capta la idea de que la utilización del vocablo objeto de la Litis se efectúa con intención de informar sobre la disciplina impartida, pero de ello no se deduce que los ofertantes cuenten con el apoyo, beneplácito o garantía de calidad de la asociación demandante.

13.- Por ello, no consideramos que este caso se produzca una devaluación de la marca, "de-branding" o "desmarquización", pues todas las funciones del signo distintivo están preservadas. La de indicación de origen en primer lugar, pero también, la de indicación

de calidad, "goodwill" (buena fama) o publicitaria. Ello es así porque los demandados no utilizaron la marca para inducir a confusión o para aprovecharse de estas ventajas, sino únicamente dar a conocer el contenido de sus servicios.

14.- Por todo lo expuesto, consideramos que la utilización del término "IYENGAR" por los demandados, se desenvuelve dentro de los límites que autoriza el artículo 37 b) LM, por lo que debe considerarse un uso lícito de la marca sin necesidad de consentimiento del titular. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

CUARTO: COSTAS.

1.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 394 del mismo texto legal. Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación

FALLO

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de ASOCIACION ESPAÑOLA DE YOGA IYENGAR, A.E.Y.I contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, con fecha 22 de marzo de 2018 en el seno del procedimiento ordinario nº 606/2016.

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

Notifíquese esta resolución a las partes

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente sentencia no es firme. Las partes podrán interponer ante este tribunal recurso de casación y/o recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. El recurso se presentará en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.