



Roj: SAP B 9843/2012 - ECLI:ES:APB:2012:9843
Id Cendoj: 08019370152012100174
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona
Sección: 15
Nº de Recurso: 538/2011
Nº de Resolución: 149/2012
Procedimiento: CIVIL
Ponente: LUIS GARRIDO ESPA
Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 538/2011-1ª

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 259/2009

JUZGADO MERCANTIL Nº 7 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.149/12

Ilmos. Sres. Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

MARTA RALLO AYEZCUREN

LUIS GARRIDO ESPA

En Barcelona a dieciocho de abril de dos mil doce.

Se ha visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial el juicio ordinario seguido con el nº 259/2009 ante el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, a instancia de MAC CREW GROUP S.L., representada por la procuradora Beatriz Amoraga Calvo y asistida del letrado Jorge Pfeifer, contra Hipolito , declarado en rebeldía, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la **sentencia** dictada en fecha 13 de abril de 2011 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "*FALLO: Que desestimo la demanda formulada por Dña. Beatriz Amoraga Calvo, en nombre y representación de MAC CREW GROUP S.L. y absuelvo a D. Hipolito de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra, imponiéndose formalmente a la parte actora las costas*".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora, que fue admitido a trámite. El demandado permaneció en situación procesal de rebeldía, tras ser emplazado por edictos.

TERCERO. Recibidos los autos y formado en la Sala el correspondiente Rollo, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 8 de febrero.

Es ponente el Ilmo. Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. 1. Con cita de los arts. 40 y 41 de la Ley de Marcas 17/2001, la actora, MAC CREW GROUP S.L., ejercitó frente al demandado, Don. Hipolito , acciones por violación de la marca denominativa "VYAYAM", registrada para distinguir actividades de "gimnasia energética" (en la clase 41 del Nomenclátor), por razón del uso que de dicha marca viene haciendo el demandado en diversas páginas web sin el consentimiento de la actora.

La actora alegaba, sustancialmente, los siguientes hechos:

a) El término VYAYAM designa una "gimnasia energética dedicada al mantenimiento del cuerpo y de la mente, basado en el control de la respiración".

Se trata de una filosofía originaria de la India que requiere una enseñanza conforme a unas pautas muy concretas que se transmiten de maestro a discípulo. Es un sistema muy extendido en escuelas de otras disciplinas, como las dedicadas al yoga.

b) El actual maestro de la "filosofía VIAYAM" y la persona que ha divulgado esta disciplina es el Sr. Raúl (administrador de la actora); él es el creador de la "Escuela Tradicional de Viayam" y el autor del libro "*El libro de Vyayam, la gimnasia energética y curativa hindú más antigua del mundo*", publicado en 2002, que es el primer libro de Vyayam metodológico editado en el mundo.

c) El demandado fue alumno de la "Escuela Tradicional de Vyayam-Mac Crew Group", que le acreditó como instructor de esta disciplina mediante un certificado ("*certificado de acreditación como instructor de Vyayama Yoga Abhyasa*"; documento 6). No obstante, no completó su formación y en la actualidad carece de licencia para impartir clases o enseñanza de la disciplina, y no está autorizado para utilizar la marca registrada.

d) El Sr. Hipolito está impartiendo cursos de esta disciplina, anunciando los cursos o clases en varias páginas web, en las que aparece como instructor de la "Escuela Tradicional Vyayam", para lo cual carece de autorización otorgada por dicha Escuela y por la titular de la marca.

La petición se concreta en la condena del demandado a cesar en la utilización de la marca y a indemnizar a la actora los daños y perjuicios causados por la violación de la marca, en la suma de 30.000 #.

2. Las diligencias para la averiguación del domicilio del demandado resultaron infructuosas, por lo que finalmente fue emplazado por edictos y declarado en rebeldía.

3. Con la demanda no se aportaba ningún documento acreditativo o ilustrativo del uso que viene haciendo el demandado del signo VYAYAM en páginas web de internet, ni en ningún otro medio o, en general, en el mercado.

La actora intentó aportar en la audiencia previa las impresiones de las páginas web demostrativas del uso que denunciaba de dicha marca, pero no fueron admitidas. Fue la falta de acreditación de la titularidad y contenido de las páginas web designadas en la demanda, de la concreta actividad que desarrolla el demandado y, en fin, de las circunstancias del afirmado uso de la marca por parte del demandado, la razón fundamental que condujo al juez mercantil a desestimar la demanda.

4. Con el recurso de apelación la actora aportó las impresiones de las páginas web que muestran la utilización de la marca VYAYAM por el demandado, que fueron admitidas en esta instancia al amparo de los arts. 460.2.1º y 426.5 LEC . En esos documentos se concentra la prueba que acreditaría los actos de infracción de la marca, en la medida en que muestran que el demandado -alega el recurso- está impartiendo clases de esta disciplina sin la autorización del titular de la marca y sin la formación necesaria para ello.

Seguramente este tribunal cometió un error al admitir tales documentos, que son constitutivos de la pretensión, pues no se trata propiamente de documentos "*de fecha posterior a la demanda que no se hubiesen podido confeccionar ni obtener con anterioridad*" a la demanda, que es el supuesto que legitima la aportación de los documentos con posterioridad al escrito rector del litigio (270.1.1º LEC, al que remite el 460.1). Hemos de suponer que el contenido de las páginas web cuya impresión se intentó aportar en la audiencia previa y que se admitió en esta instancia es el mismo que existía a la fecha de ser presentada la demanda, o por lo menos similar, y por ello debió aportarse *ab initio* como prueba de la denunciada violación de la marca, por más que en la demanda se identificaran las correspondientes páginas web.

En todo caso, el análisis de las impresiones de las páginas web aportadas en esta instancia, que desarrollamos seguidamente a la luz de las normas que regulan la protección y el alcance del derecho de marca, no nos lleva a una conclusión distinta de la alcanzada por la sentencia apelada.

SEGUNDO. 1. La función esencial de la marca es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, identificando un determinado origen empresarial. De ahí el requisito de la aptitud distintiva (el signo ha de servir "*para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*", art. 4.1 LM); la prohibición absoluta de registro referida a los signos que carezcan de carácter distintivo (art. 5.1.b); a los meramente descriptivos, constituidos exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, calidad o las características

del producto o servicio (art. 5.1.c), así como los que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio (art. 5.1.d), siempre que se vinculen con los productos o servicios a los que se aplica la marca.

Estos signos, exclusivamente genéricos o descriptivos, bien originariamente o bien porque han devenido como tales a consecuencia del uso, no pueden ser monopolizados mediante su registro como marca, sino que han de quedar a disposición de los operadores económicos para ser utilizados en relación con los productos o servicios que ofertan en el mercado, es decir, deben estar a disposición de todos los competidores del sector de que se trate.

Una manifestación concreta que cae dentro de la prohibición es el signo *genérico*, formado por la designación de la especie a la que pertenece el producto o servicio distinguido, más concretamente aquellos que están constituidos por el nombre del producto o servicio que distinguen.

2. Es cierto que en este caso (el demandado está en situación de rebeldía después de un emplazamiento edictal) no se ha planteado por acción o excepción la nulidad de la marca de la actora, pero no por ello debemos prescindir del posible carácter genérico de ella en el análisis de la infracción por un tercero, pues el fundamento de la prohibición debe trasladarse también al alcance del *ius prohibendi* marcario.

Si se trata de una marca exclusivamente genérica, constituida por el nombre del producto o servicio que distingue, no podrá prohibirse su uso por un tercero, cuando ese uso se haga para indicar o designar, precisamente, el producto o servicio de que se trata.

3. Esta limitación al *ius prohibendi* marcario está expresamente recogida en el apartado b) del art. 37 LM, que excluye la facultad de exclusión del titular de la marca cuando el tercero utiliza el signo registrado de carácter genérico o descriptivo precisamente para describir la especie o características del producto o servicio que oferta en el mercado.

Al uso de la marca ajena con fines meramente descriptivos se refiere el TJCE en Sentencias como la de 14 de mayo de 2002 (*asunto H ö Itherhoff c. Freiesleben*), que viene a matizar la noción de uso en concepto de marca al concluir que el uso de la marca ajena con la finalidad de *describir* los propios productos o servicios no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger la Directiva (el uso contemplado en esa Sentencia se efectúa -dice el Tribunal- *con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial...*).

Así mismo, la Sentencia de 12 de noviembre de 2002 (*as. Arsenal c. Matthew Reed*) reitera que *determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva* (que configura el *ius prohibendi* marcario) y, *por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición* (Fundamento nº. 54). Para delimitarlo, el Tribunal de Justicia declara que la facultad excluyente que dispensa el derecho de marca y configura, en particular, el art. 5.1 de la Directiva, debe quedar reservada 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 la procedencia del producto* (nº 51).

TERCERO. Dicho lo anterior, lo que constatamos a partir de las alegaciones de la demanda y de la documentación obrante en las actuaciones, incluida la aportada en esta instancia, es que:

A) El término VIAYAM no es una creación de fantasía del titular de la marca, sino que es el nombre de una determinada técnica o sistema de gimnasia energética basada en el control de la respiración, de origen milenario hindú, y con ese nombre viene siendo conocida por los sectores interesados. Así resulta de la demanda, también de las explicaciones contenidas en las páginas web aportadas en esta instancia, y lo corrobora la exploración en uno de los foros más populares y utilizados en la sociedad de la información, la **wikipedia**. Si acudimos a esta "enciclopedia virtual" (del mismo modo que hemos acudido a las páginas web que identifica la demanda) encontramos un amplio texto explicativo, del que extractamos lo que sigue:

<<El Vyayam es un tipo de yoga dinámico que se relaciona directamente con la danza, el arte marcial y el teatro hindú.

En sus orígenes milenarios ha sido una disciplina ejercitada como una base de preparación física por guerreros y por personas dedicadas a la danza y el teatro.

No hay lugar a duda que han sido dos grandes maestros contemporáneos Dhirendra Brahmachari y Swami Shankara Tilakananda, pertenecientes a la Tradición Védica (Vaidika Dharma), quienes han dado un gran impulso y rescatado de la oscuridad a este sistema de ejercicios que buscan el desarrollo de la energía

corporal a través del control efectivo de la respiración en movimiento. El fin último como toda práctica de Hatha Yoga aprendida de forma tradicional, es decir, en la relación maestro discípulo (véase Hatha Yoga Pradipika) no es otro que el de ayudar al yogi en el proceso del control de las fluctuaciones de la mente para el logro del estado de Samadhi.

La palabra *Vyayam* es un término sánscrito muy antiguo. Se descompone en dos palabras: Yama, que significa "domar" y Vyu que significa "empujar el aire o el aliento interno como externo". Según sus adeptos, *Vyayam* es el arte y disciplina por el cual se aprende a domar la energía que proviene del aire a través del aliento>>.

La conclusión, en fin, es que la actora ha registrado como marca la denominación o nombre del propio producto o servicio para el cual se ha solicitado el registro, nombre con el que es conocido desde hace miles de años. Es por ello una marca genérica.

B) Lo que observamos en el contenido de las páginas web que se han aportado en esta instancia no es un uso del signo VYAYAM a título de marca, como signo distintivo empleado por el demandado en el tráfico económico para distinguir su concreta actividad en el mercado o el centro, establecimiento o academia en la que imparte la mencionada disciplina. El uso que resulta de esas páginas web es meramente descriptivo de la disciplina gimnástica-filosófica, basada en el control de la respiración, que se conoce con el término VYAYAM. Y este uso, por las razones indicadas, no puede ser prohibido.

Así, ese contenido recoge un texto divulgativo sobre la disciplina o técnica conocida como "Vyayam Yoga", que explica su origen (en la India), consistencia, método y finalidad (con apartados como "qué es el Vyayam", "en qué se basa el Vyayam", "en qué nos puede ayudar", "orígenes e historia"...), y del que consta como autor Hipolito, en alguna ocasión con el añadido "facilitador de terapias psicofísicas, instructor de la Escuela Tradicional de Vyayam", lo cual no constituye una violación de la marca registrada, ni siquiera la mención a este título de instructor que, al margen de que fue efectivamente concedido por dicha Escuela fundada por el Sr. Raúl (documento 6), no supone un uso a título de marca, sino la indicación o descripción de la disciplina que imparte el demandado.

C) Cosa distinta a una infracción de la marca es que la actora no esté conforme con el método empleado por el demandado para la enseñanza de esa disciplina, o que considere que no está capacitado, porque una cosa es la formación, capacitación y pericia del operador económico en el desarrollo de su actividad (en el marco de un sistema de economía de mercado basado en la libre competencia), y otra distinta que distinga en el mercado el producto o servicio que oferta al público, como signo identificador de su origen empresarial, con un signo que viola el derecho de marca ajeno, cuando este último constituye el nombre del propio producto o servicio.

CUARTO. Desestimado el recurso deben imponerse las costas a la parte apelante (art. 398.1 y 394.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de MAC CREW GROUP S.L. contra la sentencia dictada en fecha 13 de abril de 20011, que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.