



JDO. DE ^{MILAGROS ALONSO OMBRES} LO MERCANTIL N.º 2
ZARAGOZA Secretario del
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Zaragoza
Sentencia en los autos nº 962 / 2009
SENTENCIA: 00001/2011

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 002
ZARAGOZA

PLAZA DEL PILAR N.º 2, 1.ª PLANTA 145236987

0010K

N.I.G.: 50297 47 1 2009 0014799

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000001 /2009

Sección A

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. EDITORIAL ARANZADI S.A., FRANCISCO BARBERAN PELEGRIN

Procurador/a Sr/a.

Contra D/ña. GOIHATA S.L. GOIHATA S.L.

Procurador/a Sr/a. MARIA SOLEDAD GRACIA ROMERO

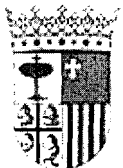
SENTENCIA N.º 1/2011

En Zaragoza, a tres de enero de dos mil once.

Vistos por Doña María del Carmen Villellas Sancho, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Zaragoza, los presentes autos de Juicio Ordinario que, bajo el nº 1/2009-A, se siguen a instancia de DON FRANCISCO BARBERÁN PELEGRÍN y la mercantil "EDITORIAL ARANZADI, S.A.", representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Isiegas Gerner y dirigidos técnicamente por la Letrada Sra. Del Barrio Pérez contra la mercantil "GOIHATA, S.L", representada por la Procuradora Sra. Gracia Romero y asistida técnicamente por el Letrado Sr. Usobiaga Sologaitoa, sobre infracción de derechos de propiedad intelectual y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el actor se presentó demanda de Juicio Ordinario sobre infracción de derechos de propiedad industrial y reclamación de cantidad, arreglada a las prescripciones legales en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que consideró oportunos y que se dan por reproducidos, suplicó se dictara sentencia por la que: 1) Se declarara que la demandada ha violado los derechos de propiedad intelectual que corresponden a D. Francisco Barberán Pelegrín como autor y a Editorial Aranzadi, S.A. como editora del libro titulado "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés"; 2) Subsidiariamente y, para el supuesto de que no se estimare el pedimento anterior, se declarara que la demandada ha violado el derecho "sui generis" que corresponde a los autores como autor y editor del "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés"; 3) Se condenara a la demandada a cesar de forma inmediata en la actividad ilícita debiendo comprender



COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

dicha condena el cese inmediato, por parte de la demandada, en la reproducción y puesta a disposición del público, por cualquier medio de los contenidos del "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés" del que es autor el Sr. Barberán; 4) Se condenara a la demandada a pagar a los autores, en concepto de indemnización por daños patrimoniales, la cantidad de treinta y seis mil ciento dos euros con cincuenta y tres céntimos (36102,53 €); 5) Se condenara a la demandada a pagar a D. Francisco Barberán, en concepto de daño moral, la cantidad que establezca el juzgado a su prudente arbitrio; 7) Se ordenara la publicación íntegra de la sentencia que en su día se dicte en la página web de Goihata así como en los periódicos de tirada nacional "El País" y "El Mundo", a costa de la demandada; 8) Se condenara a la demandada al pago de todas las costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la demandada, emplazándole para que contestase a la misma. En la contestación a la demanda, la parte demandada alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos y que se dan por reproducidos, suplicando se dictase una sentencia por la que se desestimara íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Citadas las partes a la audiencia previa esta se celebró el día 30 de septiembre de 2009 compareciendo ambas partes. Propuesta y admitida la prueba pertinente se citó a las partes a la celebración del juicio.

CUARTO.- Los días 10 de marzo y 13 de diciembre de 2010 se celebró el acto del juicio practicándose la prueba pertinente y, tras las conclusiones, se declaró el proceso visto para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de este expediente se ha observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La entidad demandante ejercita acción por infracción de derechos de propiedad intelectual y reclamación de cantidad, acción que fundamenta en el Real Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (artículos 10.1.a), 14, 17, 58, 18, 20, subsidiariamente artículos 12, 133, 136 y artículos 138, 139 y 140) así como diversa Jurisprudencia de Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo que cita. La reclamación de la parte demandante trae causa en la publicación por la mercantil "GOIHATA, S.L.", a través de su página web, de un "Diccionario Japonés-Español-Japonés" al que puede accederse sin clave alguna y de forma totalmente gratuita figurando siempre al final de las búsquedas la indicación "Copyright 2008 Goihata, S.L.", permitiendo copiar y pegar los resultados que muestra sin ningún tipo de requisito adicional y cuyas definiciones coinciden, letra por letra, palabra por palabra con las del "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés" del Sr. Barberán por lo que vulnera sus derechos de autor, que explota la editorial Aranzadi en virtud de contrato de edición suscrito entre ambos en fecha 12 de noviembre de 2004 (documento nº cuatro de la demanda) pues este al no contener una traducción literal y rutinaria de la palabra japonesa por la española ni de la española por la japonesa y tratarse de un diccionario técnico, de contenido jurídico, en la mayoría de las ocasiones se vio obligado a explicar los conceptos o términos traducidos

introduciendo definiciones e incluso explicaciones didácticas para permitir la comprensión del concepto y ello al no existir total correlación entre los conceptos jurídicos japoneses y los que forman parte del ordenamiento jurídico español llegando incluso a "inventar" palabras que no existen en el lenguaje jurídico español para facilitar la comprensión del lector sobre el alcance y significado del término japonés y todas las definiciones e incluso términos "inventados" por el Sr. Barberán aparecen en el Diccionario de Goihata con una redacción exacta, con total coincidencia de palabras e incluso de signos de puntuación "arrastrando" los pocos errores que existen. Añade que Goihata está utilizando el "Diccionario japonés" como reclamo de su agencia de traducción de forma gratuita con desviación hacia dicha agencia de potenciales clientes del Sr. Barberán que es socio de la empresa "NICHIZA" y un perjuicio a la editorial Aranzadi al disminuir el número de ventas toda vez que Goihata la ofrece de forma gratuita a través de la red.

A dicha pretensión se opone la parte demandada negando la cualificación profesional de D. Francisco Barberán Pelegrín al no aportar ninguna documental acreditativa de los títulos a que hace referencia así como la calificación que hace la parte actora de la publicación del "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés" como "pionera en el panorama editorial español y mundial" pues aporta acta notarial (documento número uno) de que en la sede de Goihata, S.L. existe una amplia variedad de diccionarios, entre los cuales hay diccionarios jurídicos japonés-español anteriores al del Sr. Barberán, informe pericial de don Keiichiro Eto Murata (documento número dos) que lo niega y diccionario de don Nobuhiko Yamada de 2006 (documentos diez a doce) que refunde los cuadernos publicados entre los años 1985-1990 a modo de fascículos en la revista "Journal of the Japanese Institute of International Business Law" y que cuenta con aproximadamente 18000 entradas. Añade que el acceso on line de NICHIZA es libre y que los términos en que está configurada su página web pueden inducir a confusión con el diccionario el cual además tiene un precio de venta al público superior a otros diccionarios y ello, unido al escaso conocimiento del diccionario del Sr. Barberán, pueden haber conducido a que no se cumplieran las expectativas de ventas de la publicación por parte de Editorial Aranzadi, S.A. por lo que ninguna pérdida económica imputable a la demandada se ha ocasionado a la actora.

SEGUNDO.- Planteados los términos del debate tal y como quedaron fijados en el acto de la audiencia previa ha de resolverse, en primer lugar, sobre si el "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés" del que es autor Don Francisco Barberán Pelegrín puede incardinarse en la protección otorgada por la legislación como propiedad intelectual y la respuesta ha de ser positiva a la luz de la redacción de los artículos 1 y 10.1.a) de la Ley de Propiedad Intelectual: "Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza" pues en la clásica institución del derecho de autor se deduce que quedan protegidas cualesquiera creaciones intelectuales que revistan carácter original y en el caso del Diccionario que nos ocupa es el criterio de selección y disposición de los términos los que determinan la concurrencia o no de la originalidad necesaria a efectos del reconocimiento de su protección como obra y en el supuesto de autos la obra incluye traducción de los términos, labor de recopilación, síntesis, análisis, estructuración, selección de términos incluyendo los de uso más común en todos los órdenes jurídicos además de incorporar conceptos jurídicos japoneses que no tienen un equivalente exacto en el derecho occidental y viceversa por lo que ha sido necesario adaptarlos y definirlos mediante una explicación (documento número cinco, interrogatorio del Sr. Barberán Pelegrín).

En cuanto a la falta de capacidad del demandante se limita la mercantil demandada a negarla sin aportar prueba alguna que la desvirtúe cuando lo cierto es que el "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés" se acompaña a la demanda como documento número cinco sin que se niegue su autoría junto con la copia del contrato suscrito con la editorial Aranzadi -documento nº cuatro- lo cual es suficiente para entender acreditada dicha capacitación.

En relación a si la obra es pionera, la demandada lo niega -documentos números uno: acta notarial "en la sede de Goihata, S.L. existe una amplia variedad de diccionarios, entre los cuales hay diccionarios jurídicos japonés-español anteriores al del Sr. Barberán" y dos: informe pericial de don Keiichiro Eto Murata "El Diccionario jurídico japonés-español, español japonés del Sr. Barberán, editado por Thomson Aranzadi, no es, ni el primero, ni el único de esas características en el mercado, por lo que no puede considerarse <<original>>"- pues sería el primero de esas características, dice la demandada, el de Don Nobuhiko Yamada que recopilaría en el año 2006 setenta y un fascículos existentes con anterioridad y se trata de español-japonés pero no al contrario además de carecer el mismo de conocimientos jurídicos y tampoco se aportan en su totalidad con lo que, enlazando con la protección del diccionario por los requisitos de creatividad y originalidad, sería el primero que se publica en España con esas características lo cual enlaza con la cuestión controvertida de si la demandada ha plagiado o no el diccionario y para ello ha de estarse a la pericial judicial pues entiendo el dictamen elaborado por la perito judicial, Doña María Teresa Rodríguez Navarro goza de mayor objetividad que los aportados por las partes y teniendo en cuenta, a mayor abundamiento, que esta ha estudiado los informes periciales aportados por aquellas concluye: "A) Que es sorprendente y significativa la coincidencia de los términos jurídicos que contiene el Diccionario Barberán (especializado en derecho) y el Diccionario Goihata de carácter general; así como que en este último las voces o entradas que contienen términos jurídicos alcance un elevado porcentaje (aproximadamente el 50% del total). B) Que gran parte de los errores detectados en las voces o entradas de partida y su contenido seleccionadas, de forma aleatoria pero sistemática, en el Diccionario Barberán se reproducen exactamente por Goihata en su diccionario. C) Que de las voces de entrada y su contenido examinadas en el Diccionario Barberán en su totalidad (513), resultan idénticas y/o similares más de 500 a las correspondientes de Goihata. Y sólo 11 son no coincidentes o inexistentes. D) Que dado el muy elevado muestreo y análisis que se refleja en la tabla comparativa de cotejo aludida y que sintetiza el objeto de esta prueba pericial, se deduce el alto y sustancial grado de identidad y/o similitud de las definiciones de ambos diccionarios en cuanto a su selección de voces o entradas y a su contenido. Resultando que el diccionario general de Goihata (on-line en soporte papel) reproduce las definiciones incluidas en el diccionario jurídico de D. Francisco Barberán Pelegrín en más de un 90% y, una parte sustancial de las mismas, en más de un 95% del total (100%)", la cual además ha respondido y aclarado en el acto de juicio a las dudas suscitadas por ambas partes añadiendo que el propio representante legal de Goihata, S.L., Don Jon Goikolea Díaz, califica su diccionario como genérico por lo que resulta cuanto menos sospechoso que un 50% de sus términos sean jurídicos (incluso algunos arcaicos como "ordalía") y que reproduzca los mismos errores que están en el "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés" reconociendo que carece de formación jurídica (a preguntas de la letrada de la actora).

Se solicita por la parte demandante petición de daños y perjuicios: daños patrimoniales y daños morales con base en los artículos 17, 18, 20, 43, 58, 138 y 140 LPI y para ello alega que la mercantil Goihata está utilizando el "Diccionario japonés" como reclamo de su agencia de traducción de forma gratuita con

desviación hacia dicha agencia de potenciales clientes del Sr. Barberán que es socio de la empresa "NICHIZA" y un perjuicio a la editorial Aranzadi al disminuir el número de ventas toda vez que Gohata la ofrece de forma gratuita a través de la red. El documento número cuatro acredita el contrato de edición firmado entre Don Francisco Barberán Pelegrín y la Edicitorial Aranzadi, S.A., el representante de Editorial Aranzadi, Don Miguel Barrio, ha respondido, a preguntas del demandado, que las expectativas de venta no se han cumplido ya que bajaron las ventas en la segunda edición desde la publicación on line y que tampoco fue tan mínimo el número de ventas pues se hizo una segunda edición debiendo tener en cuenta la pericial judicial de Don Pedro Lomba Blasco que acredita una pérdida sufrida por parte de la Editorial Aranzadi de 2344,79 €, a lo que ha de sumarse la cantidad de 7747,92 € como beneficios dejados de obtener aportados por Editorial Aranzadi, S.A., los gastos de investigación de la infracción que ya fueron reconocidos en Sentencia de Audiencia Provincial de Barcelona en Sentencia de 12 de junio de 2001 y que han resultado acreditados por importe de 157 € (anexo B de la documental) y daños morales fundamentados en los artículos 14 y 17 LPI pues Gohata ha difundido sin límite la obra a través de internet, de forma totalmente gratuita y con la posibilidad de "cortar y pegar" los resultados que se ofrecen en listados, se ha atribuido su autoría y ha atentado contra la integridad de la misma al difundir en un diccionario genérico una obra jurídica por lo que y, según los criterios indemnizatorios que se deben tener en cuenta tales como las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra se considera adecuado establecer una cuantía como reparación total del daño causado la de treinta mil euros.

Solicita por último la demandante la publicación de la sentencia a costa de la demandada fundamentada en el artículo 138 LPI, pretensión a lo que no puede accederse pues no consta que el uso efectuado haya tenido la suficiente repercusión como para hacer necesaria dicha medida sin perjuicio de que las sentencias son públicas y que por ello nada impide al demandante darles la publicidad que considere más adecuada a sus intereses.

TERCERO.- En cuanto a las costas, teniendo en cuenta que la demanda se estima sustancialmente rige el principio general del vencimiento contemplado en el artículo 394 de la LEC, por lo que deben ser impuestas a la parte demandada.

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

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por DON FRANCISCO BARBERÁN PELEGRÍN y la mercantil "EDITORIAL ARANZADI, S.A.", representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Isiegas Gerner contra la mercantil "GOIHATA, S.L", representada por la Procuradora Sra. Gracia Romero declaro que la demandada ha violado los derechos de propiedad intelectual que corresponden a D. Francisco Barberán Pelegrín como autor y a Editorial Aranzadi, S.A. como editora del libro titulado "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés", condeno a la demandada a cesar de forma inmediata en la actividad ilícita debiendo comprender dicha condena el cese inmediato en la reproducción y puesta a disposición del público, por cualquier medio de los contenidos del "Diccionario Jurídico Japonés-Español: Español-Japonés", condeno a la demandada a pagar a la parte demandante, en concepto de indemnización por daños patrimoniales, la cantidad de diez mil doscientos cuarenta y nueve euros con setenta y un céntimos (10249,71 €) y



en concepto de daño moral a Don Francisco Barberán la cantidad de treinta mil euros (30000 €), así como al pago de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza.

Llévese el original al Libro de Sentencias, quedando testimonio de las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La sentencia que antecede ha sido firmada y publicada por la Magistrada-Juez que la suscribe, de lo que doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

218
MARZO 2014



COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE ARAGÓN



ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

D^a MILAGROS ALCON OMEDES Secretario del

JUZGADO DE LO MERCANTIL N^o 062 Zaragoza
ZARAGOZA

ORD 11/2011

PLAZA DEL PILAR N^o 2, 1^o PLANTA 145236987

3025K

N.I.G.: 50297 47 1 2009 0014799

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000001 /2009 A

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. EDITORIAL ARANZADI S.A., FRANCISCO BARBERAN PELEGRIN

Procurador/a Sr/a. INMACULADA ISIEGAS GERNER, INMACULADA ISIEGAS GERNER

Contra D/ña. GOIHATA S.L.

Procurador/a Sr/a. MARIA SOLEDAD GRACIA ROMERO

DECRETO

Secretario/a Judicial
D^a MILAGROS ALCON OMEDES

En ZARAGOZA, a veintitrés de Febrero de dos mil once.

Dada cuenta; el anterior escrito presentado por el Procurador D/D^a María Soledad Gracia Moreno nombre y representación de GOIHATA, S.L., únase a los autos de su razón.

ANTECEDENTES DE HECHO

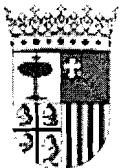
PRIMERO.- En el presente proceso por la Procuradora de la parte demandada GOIHATA, S.L., se ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 3-1-11, habiéndose admitido a trámite dicho recurso.

SEGUNDO.- Por la propia parte apelante, se ha presentado escrito desistiendo expresamente del recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 450.1 de la L.E.C., con referencia a cualquier clase de recurso, que todo recurrente puede desistir del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, añadiendo que, en el caso de ser varios los recurrentes, si sólo alguno/s de ellos desistieran, la resolución recurrida no será firme en virtud del desistimiento, aunque se tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueren exclusivas de quienes hubieren desistido.

SEGUNDO.- En el presente caso, la/s única/s parte/s recurrente/s ha/n desistido del recurso de apelación, antes obviamente de la resolución del recurso, puesto que éste todavía se encuentra sin remitir a la Audiencia Provincial,



COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE ARAGÓN



por lo que procede tener por desistido y abandonado el recurso de apelación interpuesto y firme la resolución impugnada.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el 396.1 de la L.E.C., procede imponer las costas causadas en la apelación a la parte recurrente.

PARTE DISPOSITIVA

SE TIENE POR DESISTIDO a LA PARTE DEMANDADA, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 3.01.11.

Se declara firme la citada resolución.

Póngase a disposición de la parte demandante los importes consignados por la demandada de 10.249,71 euros y 30.000 euros respectivamente.

Por la cantidad consignada en concepto de depósito constituido por la demandada, líbrese mandamiento de devolución, dándose el destino oportuno.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificación.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe

EL/LA SECRETARIO,

Locustales concurrido liba y f...
al...
...
27 ... 2011
...



COMUNIDAD
AUTÓNOMA
DE ARAGÓN