

Opinión N^o. 22 del Consejo Consultivo CISG *

La responsabilidad del vendedor por la entrega de mercaderías que infringen los derechos de propiedad intelectual con arreglo al artículo 42 CISG

Traducida al español por: Dr. Javier Antonio Tobar Rodríguez (El Salvador), Magistrado suplente de la Corte Centroamericana de Justicia. Revisada por los profesores Dres. Alejandro M. Garro, M^a del Pilar Perales Viscasillas y Edgardo Muñoz.

Para ser citada como: CISG-AC Opinión No. 22, La responsabilidad del vendedor por la entrega de mercaderías que infringen los derechos de propiedad intelectual con arreglo al artículo 42 CISG, Relator: Dr. David Tebel, rothorn legal, Frankfurt am Main, Alemania. Adoptada unánimemente por el Consejo Consultivo de la CISG en su 30^a sesión, en Río de Janeiro, del 7 al 9 de Agosto de 2022.

La reproducción de esta Opinión está autorizada.

Michael Bridge, Presidente.

Yesim Atamer, Eric Bergsten (em), Joachim Bonell (em), Sieg Eiselen Lauro Gama, Alejandro Garro, Roy Goode, John Gotanda, Han Shiyuan, Johnny Herre, Edgardo Muñoz, Pilar Perales Viscasillas, Ingeborg Schwenzer, Hiroo Sono, Claude Witz (em), Miembros.

Milena Djordjević, Secretaria

* La CISG-AC es una iniciativa privada respaldada por el Instituto de Derecho Comercial Internacional de la Escuela de Derecho en la Universidad Pace (*Institute of International Commercial Law at Pace University School of Law*) y el Centro de Estudios de Derecho Comercial, Queen Mary, de la Universidad de Londres (*Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London*). El Consejo Consultivo de la Convención de la Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional (CISG-AC) fue constituido con la finalidad de contribuir a la comprensión de la CISG, promover y colaborar en su interpretación uniforme.

En su reunión fundacional, que tuvo lugar en París, en junio del año 2001, el Prof. Peter Schlechtriem de la Universidad de Freiburg, Alemania, fue electo presidente del CISG-AC por el plazo de tres años. El Prof. Loukas A. Mistelis del Centro de Estudios de Derecho Comercial de la Universidad de Londres (“Queen Mary”), fue electo secretario.

El Consejo Asesor de la CISG ha sido integrado por los fundadores siguientes: El Prof. Emérito Eric E. Bergsten, de la Universidad de Pace; Prof. Michael Joachim Bonell, Universidad de Roma, “La Sapienza”; Prof. E. Allan Farnsworth, de la Universidad de Columbia; Prof. Alejandro M. Garro, de la Universidad de Columbia; Prof. Sir Roy M. Goode, de la Universidad de Oxford; Prof. Sergei N. Lebedev, de la Comisión de Arbitraje Marítimo de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa; Prof. Jan Ramberg, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Estocolmo; Prof. Peter Schlechtriem, de la Universidad de Freiburg; Prof. Hiroo Sono, Facultad de Derecho de la Universidad de Hokkaido; Prof. Claude Witz, de la

Universidad de Saarlandes y Universidad de Estrasburgo. Los miembros del Consejo son elegidos por el mismo Consejo.

En reuniones subsecuentes, el CISG-AC eligió como miembros adicionales a la Prof. Pilar Perales Viscasillas, Universidad Carlos III, Madrid; Prof. Ingeborg Schwenzer, Universidad de Basilea; Prof. John Y. Gotanda, de la Universidad de Villanova; Prof. Michael G. Bridge, Escuela de Economía de Londres; Prof. Han Shiyuan, Universidad de Tsinghua, Prof. Yesim Atamer, de la Universidad de Bilgi en Estambul, Turquía; Prof. Ulrich Schroeter, Universidad de Mannheim, Alemania; Prof. Lauro Gama Jnr, Pontificia Universidad Católica Río de Janeiro, Brasil; El juez Johnny Herre, de la Suprema Corte de Suecia; el Prof. Harry M. Flechtner, de la Universidad de Pittsburgh. Prof. Sieg Eiselen, del departamento de derecho privado de la Universidad de Sudáfrica y el profesor Edgardo Muñoz, de la Universidad Panamericana de Guadalajara, México.

El Prof. Jan Ramberg sirvió por un plazo de tres años como segundo presidente de la CISG-AC. En su 11^a reunión en Wuhan, República Popular de China, el Prof. Eric E. Bergsten de la Universidad de Pace fue electo presidente de la CISG-AC y el Prof. Sieg Eiselen del departamento de derecho privado de la Universidad de Sudáfrica fue electo secretario. En su 14^a reunión en Belgrado, Serbia, la Prof. Ingeborg Schwenzer de la Universidad de Basilea fue electa presidente de la CISG-AC. En su 24^a reunión en Antigua, Guatemala, el Prof. Michael G. Bridge de la Escuela de Economía de Londres fue electo presidente de la CISG-AC.

En su 26^a reunión reunión en Asunción, Paraguay, la Prof. Milena Djordjević, Universidad of Belgrade, Serbia, fue electa Secretaria y reelegida poco después de la 30^a reunión en Río de Janeiro. La Prof. Pilar Perales Viscasillas de la Universidad Carlos III de Madrid fue elegida Presidenta de la CISG-AC después de la 30^a reunión en Río de Janeiro.

OPINIÓN

Art. 42 CISG

1) El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual:

a) en virtud de la ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado;
o

b) en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

2) La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá a los casos en que:

a) en el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o

b) el derecho o la pretensión resulten de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.

Reglas en negrita (Black letter rules)

1. La CISG rige la responsabilidad del vendedor por la entrega de mercaderías que realmente o supuestamente infringen los derechos de propiedad industrial o propiedad intelectual (en conjunto denominados “derechos de PI”) de un tercero. Por el contrario, la infracción en sí misma de los derechos de PI, no se rige por la CISG.
2. La noción de derechos de PI debe de ser interpretada de manera autónoma. Bajo el artículo 42 CISG, la propiedad industrial queda incorporada dentro de la categoría más amplia de la propiedad intelectual. A los efectos del artículo 42 CISG, los derechos de PI abarcan todos los derechos que protegen un logro comercial o intelectual, atribuyendo dicho logro al titular del derecho con relación a un territorio definido. Estos derechos de PI incluyen, en particular, patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas, diseños de semiconductores, derechos de un criador de plantas, derechos de autor y otros derechos similares, así como derechos de licencia derivados de estos derechos. También se consideran derechos de PI a los efectos del artículo 42 CISG los derechos basados en leyes de defensa de la competencia, responsabilidad civil extracontractual o enriquecimiento injusto, destinados a proteger los logros comerciales o intelectuales.
3. El artículo 42 CISG también aplica a:
 - a) mercaderías producidas mediante un procedimiento consistente en una serie de pasos destinados a obtener un resultado definido que se encuentra protegido por una patente de procedimiento;
 - b) mercaderías utilizadas para ser aplicadas a un procedimiento protegido por una patente de procedimiento (*process patent*);
 - c) mercaderías gravadas con derechos de personalidad o de nombre propio;
 - d) mercaderías sujetas a medidas que fueron adoptadas en base a actos administrativos que amparan derechos de PI; y
 - e) derechos y pretensiones basados en derechos de PI del vendedor.
4. El vendedor es responsable si las mercaderías se encuentran realmente gravadas por derechos de PI de terceros, incluso en aquellos casos en los que no se presenten pretensiones relacionadas con esos derechos.
5. El vendedor es responsable por pretensiones de terceros alegando que las mercaderías infringen un derecho de PI, independientemente de la

existencia de ese derecho. Dichas pretensiones podrían ser claramente infundadas o frívolas.

6. El mero conocimiento de la existencia del derecho o pretensión de derechos de PI basta para establecer la responsabilidad del vendedor bajo el artículo 42(1) CISG. Este conocimiento existe cuando el vendedor no hubiera podido ignorar el derecho o pretensión de derechos de PI en cuestión. Si el vendedor contaba con dicho conocimiento debe determinarse según las circunstancias de cada caso en particular, tomando en cuenta los siguientes factores:
 - a) En cuanto a los derechos de PI:
 - i. su publicación por canales oficiales o bases de datos;
 - ii. su inscripción en registros oficiales;
 - iii. si un derecho de PI (sobre todo una marca) es bien conocido en el sector relevante (notoriedad);
 - iv. si un derecho de PI sólo puede identificarse con base en un conocimiento profundo de las características y composición (interna) de las mercaderías (tecnicidad); y
 - b) En cuanto a las mercaderías:
 - i. su naturaleza; y
 - ii. novedad; y
 - c) En cuanto al vendedor:
 - i. su experiencia con las mercaderías en cuestión;
 - ii. su experiencia en dicho mercado;
 - iii. el tamaño del negocio y su sofisticación;
 - iv. sus destrezas lingüísticas;
 - v. su conocimiento acerca del uso específico de las mercaderías que se espera por parte del comprador (en el caso de patentes de procedimiento); y
 - d) Cualquier otra circunstancia relevante en el caso concreto.
7. A fin de determinar el Estado en el que han de utilizarse las mercaderías bajo el artículo 42(1)(a) CISG, dicha utilización debe interpretarse en forma amplia, abarcando cualquier actividad que el comprador pretenda realizar o haya realizado con respecto de las mercaderías. El Estado de utilización de las mercaderías incluye el Estado por el que han transitado, distinto al Estado al que han sido destinadas.
8. A los efectos de determinar el Estado contemplado por las partes como aquél donde las mercaderías serán utilizadas, es suficiente con que el vendedor haya podido discernir, con base en las circunstancias, la intención del comprador de utilizar las mercaderías en uno o varios Estados. En particular, se considera que las partes han contemplado un Estado donde las mercaderías serán utilizadas:

- a) **en caso de que el comprador opere solamente en el mercado de ese Estado y el vendedor no lo hubiera podido ignorar; o**
 - b) **si en virtud del contrato,**
 - i. **se ha previsto que las mercaderías serán transportadas a ese Estado o atravesarán dicho Estado;**
 - ii. **los manuales de instrucciones u otros documentos que acompañan a las mercaderías se encuentran en un idioma específico distinto al del comprador y dicho idioma sólo se habla en ese Estado;**
 - iii. **el diseño requerido por las mercaderías se relaciona con ese Estado; o**
 - iv. **los certificados que se exigen o podrían voluntariamente acompañar dichas mercaderías sólo son relevantes para ese Estado.**
9. **Los Estados a los que se refiere el artículo 42(1)(a) y (b) CISG incluyen los Estados con todos sus territorios constitutivos, excluyendo las asociaciones de Estados. Sin embargo, si las partes contemplan que las mercaderías se utilizarán únicamente en un área específica del Estado donde han de utilizarse las mercaderías, el comprador no puede responsabilizar al vendedor por gravámenes en áreas diferentes.**
10. **El conocimiento del vendedor y la identificación de aquellos Estados donde han de revenderse o utilizarse las mercaderías debe evaluarse al momento de celebrarse el contrato. La evaluación para determinar si las mercaderías se encuentran sujetas a gravámenes o pretensiones de derechos de PI en virtud del artículo 42 CISG debe realizarse al momento de transmitirse el riesgo, conforme al principio general al que se refiere el artículo 36 CISG. Si las mercaderías fueren entregadas antes de la fecha acordada, el vendedor puede subsanar cualquier gravamen siempre que lo haga antes de la fecha acordada, tal como lo establece el principio general del artículo 37 CISG.**
11. **El conocimiento por parte del comprador del gravamen al que se refiere el artículo 42(2)(a) CISG debe evaluarse conforme al mismo estándar jurídico que el utilizado para evaluar el conocimiento por parte del vendedor bajo el artículo 42(1) CISG. Deberán considerarse los mismos factores que aquellos a los que se refiere la regla 6, tomando en cuenta las diferencias de hecho que indiquen las circunstancias individuales del comprador y del vendedor.**
12. **El vendedor no es responsable bajo el artículo 42(2)(b) CISG en razón de un gravamen surgido como resultado inevitable de especificaciones proporcionadas por el comprador a las cuales deban ajustarse las mercaderías conforme al contrato. Sin embargo, el vendedor no puede invocar el artículo 42(2)(b) CISG si, además de tener conocimiento de la pretensión o derecho de PI a los que se refiere el artículo 42(1) CISG, dicho vendedor sabía o no podía haber ignorado que las especificaciones aportadas por comprador harían surgir un gravamen que afecta a las mercaderías, sin haber informado al comprador de esta circunstancia.**

- 13. El comprador dispone de todos los derechos y acciones enumerados en el artículo 45 CISG toda vez que el vendedor es responsable del gravamen a un derecho o pretensión de derechos de PI del que es titular un tercero. Cualquier disposición en la CISG cuyo texto se relacione con la entrega de mercaderías no conformes también se aplica a la entrega de mercaderías gravadas con derechos o pretensiones de derechos de PI de terceros.**
- 14. Después de que el comprador ha recibido las mercaderías, el comprador tiene la carga de probar los requisitos de la responsabilidad del vendedor bajo el artículo 42 CISG, incluyendo la carga de probar:**
 - a) la existencia del derecho o pretensión de derechos de PI;**
 - b) que las mercaderías se encuentran gravadas por el derecho o pretensión de derechos de PI;**
 - c) que el vendedor conocía o no podía haber ignorado el gravamen; y**
 - d) que el Estado de utilización de las mercaderías fue contemplado por las partes.**
- 15. El vendedor tiene la carga de probar los requisitos de las excepciones que autoriza el artículo 42 CISG, incluyendo:**
 - a) en caso que el comprador invoque la existencia de un gravamen en el Estado donde se encuentra su establecimiento, que al momento de celebrarse el contrato se contemplaba que las mercaderías serían utilizadas en otro Estado;**
 - b) en el caso de que el comprador invoque una infracción de un derecho, que no ha habido dicha infracción, como en el caso en que se hubieran otorgado licencias a su favor;**
 - c) que el comprador conocía o no podía haber ignorado el derecho o pretensión de derechos de PI; y**
 - d) que el gravamen fue el resultado inevitable de las especificaciones provistas por el comprador a las que debían ajustarse las mercaderías.**

COMMENTS

1. **La CISG rige la responsabilidad del vendedor por la entrega de mercaderías que realmente o supuestamente infringen los derechos de propiedad industrial o propiedad intelectual (en conjunto denominados “derechos de PI”) de un tercero. Por el contrario, la infracción en sí misma de los derechos de PI, no se rige por la CISG.**
 - a. Las mercaderías vendidas están frecuentemente cubiertas por derechos de PI. Las máquinas pueden estar amparadas por patentes, las prendas de vestir por derechos de diseño y prácticamente cualquier mercadería por derechos de marca. El contenido digital, que puede entrar en el ámbito de aplicación de la CISG, por ejemplo, en el caso de la venta de *software* estándar, casi siempre estará sujeto a derechos de PI. Si una mercadería vulnera los derechos de PI, infringe estos derechos. Esta situación da lugar a una relación jurídica triangular entre el titular del derecho de PI, el comprador y el vendedor: El titular del derecho de PI puede tener reclamaciones contra el comprador y, potencialmente, también contra el vendedor de la mercadería infractora. Como resultado de estos reclamos del titular del derecho de PI, también pueden surgir reclamaciones entre el comprador y el vendedor.
 - b. La CISG sólo se aplica a la relación contractual entre el vendedor y el comprador.¹ Las cuestiones sobre la existencia de un derecho de PI y las reclamaciones del titular del derecho contra el comprador y el vendedor se rigen por la legislación nacional pertinente.² Esta suele ser la ley del Estado en el que se reclama la protección.³ Con respecto a los reclamos por daños, se aplica la ley del lugar donde sucedió el acto ilícito.⁴
 - c. Con arreglo a la CISG, los derechos o pretensiones de PI que las mercaderías vulneran constituyen derechos o pretensiones de terceros sobre la mercaderías. Mientras que el art. 41 CISG aborda la responsabilidad del vendedor si las mercaderías no están libres de cualquier derecho o pretensión de un tercero en general, el art. 42 CISG regula específicamente la responsabilidad del vendedor por las mercaderías gravadas con derechos de PI.
2. **La noción de derechos de PI debe de ser interpretada de manera autónoma. Bajo el artículo 42 CISG, la propiedad industrial queda incorporada dentro de la categoría más amplia de la propiedad intelectual. A los efectos del artículo 42 CISG, los derechos de PI abarcan todos los derechos que protegen un logro comercial o intelectual, atribuyendo dicho logro al titular del derecho con relación a un territorio definido. Estos derechos de PI incluyen, en particular, patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas, diseños de semiconductores, derechos de un criador de plantas, derechos de autor y otros derechos similares, así como derechos de licencia derivados de estos derechos. También se consideran derechos de PI a los efectos del artículo 42 CISG los derechos basados en leyes de defensa de la competencia, responsabilidad civil**

¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 3; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 4.

² MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 4; Comentario de la Secretaría, Art. 40 para. 7; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 2.

³ Art. 8(1) Reglamento Roma II; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 4; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 10; ZHANG, 86.

⁴ Art. 8(2) Reglamento Roma II; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 10.

extracontractual o enriquecimiento injusto, destinados a proteger los logros comerciales o intelectuales.

- a. La noción de PI en el sentido del artículo 42 CISG debe interpretarse de forma autónoma.⁵ Por lo tanto, la clasificación del derecho o pretensión de PI en cuestión como PI o de otro tipo bajo el derecho interno que rige la infracción de PI es irrelevante.
- b. El art.42 CISG abarca los gravámenes basados en la "*propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual*". De esta redacción se desprende que la PI es la categoría más amplia y, por tanto decisiva, para determinar el ámbito de aplicación de la disposición.⁶
- c. Debe otorgarse una interpretación amplia del término PI, tal como se utiliza en el artículo 42 CISG.⁷ En última instancia, lo decisivo es -como en el caso del artículo 41 CISG- que el derecho o la pretensión sean abstractamente aptos para perjudicar la utilización de las mercaderías por parte del comprador.⁸
- d. Cabe distinguir el art.42 CISG del art.41 CISG en base a una interpretación funcional-sustantiva del término PI.⁹ Si el derecho puede registrarse o si cumple el umbral de originalidad son criterios tan irrelevantes como la concepción jurídica específica de las disposiciones que establecen la protección de la PI.¹⁰ En este sentido, la PI abarca todos los derechos que protegen un logro comercial o intelectual atribuyéndola al titular un efecto al menos equivalente a la titularidad de un derecho real.¹¹ Esto incluye patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas, diseños de semiconductores, derechos de obtención vegetal y derechos de autor,¹² los certificados complementarios de protección, así como los derechos de licencia derivados de estos derechos con efecto real (*in rem*),¹³ secretos comerciales,¹⁴ los derechos que protegen los logros comerciales o intelectuales basados en las leyes de competencia, responsabilidad civil o enriquecimiento injusto.¹⁵ El art. 2(2)(viii) del Convenio de 1967 por el que se establece la Organización Mundial de la Propiedad

⁵ HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 5; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 5; SCHWENZER/TEBEL, Jusletter 17 Septiembre 2012, 1, 3, para. 8; REHER, 103; detailed KREMER, 106-108.

⁶ Este enfoque de la CISG contrasta con el adoptado por algunos Estados que juxtaponen la PI e industrial.

⁷ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; PILTZ, para. 5–125; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 12; pero véase RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 36 (como disposición de excepción el Art. 42 CISG debe interpretarse restrictivamente).

⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 5; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 9; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 13; REHER, 104, 113.

⁹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 12; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 35-36; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 5; SCHWENZER/TEBEL, Jusletter 17 Septiembre 2012, 1, 3, para. 8; LANGENECKER, 71; REHER, 103.

¹⁰ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 8; LANGENECKER, 71; KREMER, 152-153, 158-159.

¹¹ ACHILLES, Art. 42 CISG para. 2; PRAGER, 147; cf. También MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 2. Cf. para la definición detallada de la PI KREMER, 124-159.

¹² BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 5; SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 122.

¹³ ACHILLES, Art. 42 CISG para. 2.

¹⁴ STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 11; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 2; METZGER, *Rebels* 73 (2009), 842, 863; VANDUZER, 4 *Canadian International Lawyer* (2001) 187.

¹⁵ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 13; pero véanse las reclamaciones basadas en la legislación sobre competencia HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 2; PRAGER, 146.

Industrial ofrece una orientación al respecto,¹⁶ al definir la PI como: “*todos los ... derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.*”

- e. En caso de duda, debe ser determinante que el derecho de tercero en cuestión sea de carácter territorial.¹⁷ Además, los derechos o pretensiones de terceros en materia de PI contemplados en el artículo 42 CISG dependen de las características físicas de los productos y abarcan todos los productos del mismo tipo, mientras que los derechos o reclamos de terceros contemplados en el artículo 41 CISG son independientes de las características físicas de los productos y son específicos de cada producto. Por último, en lo que respecta al Derecho de la competencia, un claro indicio de que un derecho se basa en la PI es la competencia de los tribunales especializados en PI para conocer de la infracción específica del Derecho de la competencia,¹⁸ - aunque la determinación de lo que constituye un derecho basado en la PI con arreglo al artículo 42 CISG sigue siendo autónoma.

3. El artículo 42 CISG también aplica a:

- a. **mercaderías producidas mediante un procedimiento consistente en una serie de pasos destinados a obtener un resultado definido que se encuentra protegido por una patente de procedimiento;**
- b. **mercaderías utilizadas para ser aplicadas a un procedimiento protegido por una patente de procedimiento (*process patent*);**
- c. **mercaderías gravadas con derechos de personalidad o de nombre propio;**
- d. **mercaderías sujetas a medidas que fueron adoptadas en base a actos administrativos que amparan derechos de PI; y**
- e. **derechos y pretensiones basados en derechos de PI del vendedor.**

3.1. El art.42 CISG se aplica directamente a las patentes de procedimiento que abarcan las mercaderías vendidas y, más allá de su redacción, también a las patentes de procedimiento que ampara el uso de las mercaderías vendidas que conemplaron las partes o su uso ordinario. Las patentes de procedimiento no protegen las cosas fabricadas como tales, sino una serie de pasos con los que se consigue un resultado definido.¹⁹ En esencia, una patente de procedimiento prohíbe dos cosas, utilizar el procedimiento y utilizar un producto obtenido directamente de ese procedimiento.²⁰ Esta última prohibición afecta directamente al producto como mercadería en cuestión, por lo que desencadena la aplicación directa del artículo 42 CISG. Así pues, se incluyen los métodos o procedimientos

¹⁶ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 12; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 7; METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 863.

¹⁷ Cf. BIANCA/BONELL/DATE-BAH, Art. 42 CISG para. 2.2.

¹⁸ Alemania: por ejemplo § 141 CISG MarkenG.

¹⁹ La protección de las “patentes de procedimiento” (en algunos ordenamientos jurídicos también denominadas “métodos de procedimiento”) ha sido contemplada, por ejemplo, en el artículo 28(1)(b) de los Aspectos de los Derechos de PI relacionados con el Comercio (ADPIC): “...*(b) cuando la materia de la patente constituya un procedimiento destinado a impedir r que terceros lleven a cabo, sin el consentimiento del titular, actos que conlleven utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o importación de mercaderías para estos fines o por lo meno del producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento.*”

²⁰ Cf. por esta distinción también en Alemania § 9 frase 2 No. 2 and 3 PatG.

protegidos por patentes o modelos de utilidad,²¹ así como los derechos de PI relativos a cosas producidas mediante la utilización de las mercaderías.²²

3.2. La prohibición anterior, sin embargo, no se dirige directamente a la mercadería adquirida, sino más bien a la forma de su utilización. Esto queda especialmente claro cuando se considera que una patente de procedimiento también puede prohibir el uso de productos genéricos fabricados con el procedimiento específicamente protegido. En tal caso, la mercadería en sí no se ve necesariamente afectada por la patente de procedimiento y, por tanto, no está sujeta a este derecho de PI. O sea, el artículo 42 CISG no se aplica directamente. No obstante, dado que el artículo 42 CISG tiene por objeto proteger el interés del comprador en utilizar las mercaderías, el artículo 42 CISG se aplica como principio general en virtud del art. 7(2) CISG o por analogía cuando las mercaderías no pueden ser utilizadas como se prevé en el contrato o como son generalmente utilizadas.²³ No obstante, con el fin de equilibrar adecuadamente los intereses de las partes, la aplicación del art.42 CISG resulta fundamentalmente adecuada cuando las mercaderías adquiridas sólo pueden ser razonablemente utilizadas en la forma prohibida por la patente de procedimiento. Otros requisitos podrían aplicarse a las mercaderías de uso universal (véase *infra* apartado 6.8).

3.3. El art. 42 CISG no puede aplicarse directamente a los derechos de la personalidad o del nombre, ya que estos derechos no protegen ningún logro intelectual y, por lo tanto, no califican como derechos de PI.²⁴ No obstante, dado que se trata de intereses comparables, se justifica colmar esta laguna involuntaria aplicando el artículo 42 CISG como principio general bajo el art. 7(2) CISG o por analogía.²⁵

3.4. El artículo 42 CISG sólo comprende, como lo indica su texto, los derechos y pretensiones "de un tercero". Este término no indica el fundamento jurídico sobre la que esta parte actúa y, por lo tanto, incluye tanto a las autoridades públicas como a personas

²¹ OGH 12 Septiembre 2006, CISG-online 1364; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 9; SCHLECHTRIEM/SCHROETER, para. 440; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 40; SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 132; HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 6; WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 4; detalladamente BACHER, FS Schwenzer, 115, 118 et seq.; pero véase PRAGER, 148; ZHANG, 87. Demasiado amplio MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 6 (considerar suficiente la mera existencia de un método o procedimiento protegido sin que pueda perjudicarse el uso de los productos por parte del comprador y, en consecuencia, a favor de su aplicación directa).

²² SCHLECHTRIEM/SCHROETER, para. 440; HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 6; BACHER, FS Schwenzer, 115, 120-121; similar MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 6 (el vendedor es responsable si no existe un uso razonable alternativo de los bienes o si se perjudica el uso previsto contractualmente); RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 40-41 CISG (el vendedor es responsable si no existe un uso razonable alternativo de los bienes o el vendedor puede "prever que las mercaderías se utilizarán de forma infractora"); pero véase PRAGER, 148. Too narrow BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 9 (el vendedor sólo es responsable si la mercadería puede fabricar cosas comprendidas en el derecho de PI).

²³ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 4 (de aplicación directa); BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 9 (haciendo referencia a Art. 35(2) lit. a and b); REHER, 113-114; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 6; cf. también RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 39-40.

²⁴ ACHILLES, Art. 42 CISG para. 2; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 10; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 7; REHER, 118-120; pero véase LANGENECKER, 78-79 (sobre los aspectos materiales); igualmente, KREMER, 161 et seq. (los aspectos no materiales de tales derechos desencadenan la responsabilidad general del vendedor con arreglo al Art. 41 CISG).

²⁵ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 5; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 6; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 2; METZGER, *RechtsZ* 73 (2009), 842, 863-864; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 7; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 7; WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 4; cf. también BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 5 (aplicación analógica "en cualquier caso"). A favor de la aplicación directa KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 13; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 42 CISG para. 5; KREMER, *passim*; aparentemente también SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 42 CISG para. 2; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 12. Contra la aplicación analógica RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 36; aparentemente también SU, IPRax 1997, 284, 286.

privadas.²⁶ No existe una regla rígida y rápida para clasificar los gravámenes de derecho público como no conformidades o gravámenes de terceros.²⁷ En su lugar, cabe establecer un factor distintivo que permita trazar una línea divisoria, caso por caso, entre los gravámenes de derecho público que hacen que las mercaderías no sean conformes bajo el art. 35 CISG y aquellos que constituyen gravámenes con arreglo a los artículos 41 CISG y 42 CISG. Parece preferible emplear como factor distintivo “el motivo” de la medida de derecho público²⁸. La disposición pertinente se aplica dependiendo de si dicho motivo entra en el ámbito de aplicación del art.35 CISG, 41 CISG, o 42 CISG.

3.5. Una medida de Derecho público no suele constituir por sí misma un vicio independiente, sino que es sólo el reflejo de un vicio que resulta de una medida que ha sido adoptada.²⁹ En aquellos casos excepcionales en los que una medida de derecho público constituye un vicio independiente, este vicio queda englobado en el artículo 42 CISG si el motivo de la medida entra en el ámbito del artículo 42 CISG. Este es el caso, por ejemplo, si no existe fundamento alguno en apoyo de las medidas tomadas por las autoridades públicas. Las medidas de derecho público potencialmente ilegales que no se basan en hechos reales son comparables a las reclamaciones infundadas incorporadas a estas disposiciones. A la luz de los intereses de las partes, es indiferente que un tercero plantee un reclamo basado en un derecho inexistente o que una autoridad pública que por ley puede actuar de oficio lo haga basándose en un derecho inexistente. Por lo tanto, no es necesario que el motivo de la medida de derecho público se base en hechos existentes; es suficiente con que la autoridad pública actora afirme basar su medida en dicho motivo. Así pues, la distinción entre falta de conformidad y gravamen basada en el fundamento de la medida al que se hizo referencia con anterioridad (véase el apartado 3.5 supra) debe realizarse sobre la base de los hechos alegados por la autoridad pública. Sin embargo, en aquellos raros casos en los que una autoridad pública actúa sin motivo directo y sin alegar motivo alguno, no constituyen ni falta de conformidad ni defectos legales, sino acontecimientos aleatorios que caen bajo la esfera de riesgo que corre a cuenta de la parte afectada, de conformidad con las normas sobre la transmisión del riesgo.³⁰

3.6. Según su redacción inequívoca, los derechos y reclamos del vendedor no entran en el ámbito de aplicación del artículo 42 CISG.³¹ La mayoría de los autores consideran que los intereses subyacentes de las partes son idénticos a las situaciones cubiertas por los artículos 41 CISG y 42 CISG y, por lo tanto, que estas disposiciones se aplican como principio general bajo el art. 7(2) CISG o por analogía.³² Sin embargo, a menudo el

²⁶ Cf. BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 10; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 41 CISG para. 16. Pero véase STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 13; asimismo, HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 9; SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 41 CISG para. 5; similar MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 13, 15; cf. también ACHILLES, Art. 41 CISG para. 2; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 41 CISG para. 3; PILTZ, para. 5–119; KIENE, IHR 2006, 93, 94.

²⁷ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 41 CISG para. 14.

²⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 6; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 25; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 9; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 41 CISG para. 14; KIENE, IHR 2006, 93, 94-95. Similar SU, IPRax 1997, 284, 286 (“distinguiendo según la naturaleza”).

²⁹ BGH 11 Enero 2006, CISG-online 1200; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 15 (en relación con las incautaciones).

³⁰ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 41 CISG para. 16; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 15 (sobre la incautación de la mercadería sin causa justificada).

³¹ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 9; cf. también KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 11; pero véase WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 41 CISG para. 8 (el vendedor puede ser “tercero”).

³² Por el Artículo 41 CISG: MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 11; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 22 (aparentemente se limita a las reclamaciones); cf. también SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 15. Por el Artículo 42 CISG: MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 9; cf. también KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 11. Pero véase PILTZ, para. 5–119; MüKo HGB-BENICKE, Art. 41 CISG para. 6.

vendedor no tiene derecho a invocar sus derechos de PI debido a la doctrina del agotamiento, ya que puso voluntariamente las mercaderías en circulación en el Estado en cuestión;³³ no obstante, si el vendedor lo hace es responsable por este reclamo.

4. El vendedor es responsable si las mercaderías se encuentran realmente gravadas por derechos de PI de terceros, incluso en aquellos casos en los que no se presenten pretensiones relacionadas con esos derechos.

Los derechos de terceros son posiciones jurídicas existentes respecto a lo entregado.³⁴ Si las mercaderías están gravadas de hecho con un derecho de PI, el vendedor es responsable en virtud del artículo 42 CISG aunque el titular del derecho no presente un reclamo contra el comprador.

5. El vendedor es responsable por pretensiones de terceros alegando que las mercaderías infringen un derecho de PI, independientemente de la existencia de ese Derecho. Dichas pretensiones podrían ser claramente infundadas o frívolas.

5.1. Las reclamaciones de terceros son posiciones jurídicas que el tercero pretende tener, independientemente de que existan de hecho.³⁵ La consideración primordial que subyace al amplio alcance de las disposiciones es que -como acertadamente dijo HONNOLD- el comprador "no está dispuesto a comprar un pleito".³⁶ Por tanto, a la hora de determinar la responsabilidad del vendedor por los gravámenes en virtud de la CISG, es irrelevante si la pretensión presentada por el tercero está bien fundada. En principio, incluso las pretensiones manifiestamente infundadas o frívolas constituyen gravámenes de las mercaderías por los cuales el vendedor es responsable.³⁷

5.2. No es necesario que las pretensiones se planteen de una forma determinada.³⁸ En particular, no es necesario que el tercero emprenda acciones legales contra el comprador.³⁹ Tampoco es necesario que las pretensiones se hagan valer con tal intensidad que se perjudique realmente la utilización de las mercaderías por parte del comprador.⁴⁰

6. El mero conocimiento de la existencia del derecho o pretensión de derechos de PI basta para establecer la responsabilidad del vendedor bajo el artículo 42(1) CISG. Este conocimiento existe cuando el vendedor no hubiera podido ignorar el derecho o pretensión de derechos de PI en cuestión.

³³ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 7; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 9; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 3.

³⁴ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 41 CISG para. 5.

³⁵ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 41 CISG para. 11.

³⁶ HONNOLD/FLECHTNER/HONNOLD, Art. 41 CISG para. 266; cf. también MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 6; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 12; BGH 11 Enero 2006, CISG-online 1200, para. 19.

³⁷ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 11; SCHWENZER/TEBEL, Jusletter 17 Septiembre 2012, 1, 4, para. 11; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 5; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 8; HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 10; but see Comentario de la Secretaría, Art. 39 para. 4; ACHILLES, Art. 41 CISG para. 3; ACHILLES, FS Schwenger, 1, 7-8; SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 41 CISG para. 7; HERBER/CZERWENKA, Art. 41 CISG para. 6; HOYER/POSCH/NIGGEMANN, 93; GALSTON/SMIT/SCHLECHTRIEM, 6-32; ZHANG, 77, 86; dejándolo abierto BUCHER/SCHLECHTRIEM, 120.

³⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 12; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 17; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 7.

³⁹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 12; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 5.

⁴⁰ Pero cf. KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 17; MüKo HGB-BENICKE, Art. 41 CISG para. 8; poco claro SU, IPRax 1997, 284, 285. Cf. también BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 14 (exigir que el tercero demuestre su intención de perjudicar el uso de las mercaderías por parte del comprador).

- 6.1. El concepto de conocimiento del artículo 42(1) debe interpretarse de forma autónoma. En consecuencia, a la hora de definir el conocimiento en un sistema de responsabilidad objetiva (*strict liability*) como la CISG no cabe recurrir a las categorías de culpa conocidas en los sistemas jurídicos nacionales basados en la responsabilidad subjetiva.⁴¹
- 6.2. El vendedor no se encuentra obligado a conocer la naturaleza o los detalles del derecho⁴² o la pretensión, ni a clasificar el derecho o reclamo como basado en la PI. Además, el vendedor no se encuentra obligado a evaluar jurídicamente el derecho o pretensión ni responde, independientemente de su evaluación subjetiva, por la existencia del derecho o de las perspectivas de éxito de la pretensión.⁴³ En muchos casos, no cabe esperar que el vendedor emprenda un análisis jurídico de las perspectivas de éxito de una pretensión, que en muchos casos resulta demasiado complicado. En lo que respecta a los derechos técnicos de PI, como las patentes, por ejemplo, determinar si una mercadería cae en el ámbito de aplicación del derecho de PI puede ser una cuestión jurídica muy complicada que a menudo constituye el centro de los litigios sobre PI.⁴⁴ Por lo que respecta a las marcas, el riesgo de confusión también es una cuestión complicada que, en la mayoría de los casos, requiere conocimientos especializados para evaluarla correctamente. Precisamente el riesgo de que un reclamo se base en el art.42 CISG asigna al vendedor desencadena la responsabilidad del vendedor por meras pretensiones. Exigir que el vendedor sea consciente de que una pretensión sea fundada anularía este juicio de valor. Por lo tanto, el artículo 42 CISG atribuye al vendedor el riesgo jurídico de que una pretensión sea inválida, pero no lo exime del riesgo de que se presente una reclamación.
- 6.3. Con respecto a la cuestión de qué derecho o pretensión debe conocer exactamente el vendedor, existen cinco escenarios posibles. Un primer supuesto se presenta cuando las mercaderías infringen un derecho de PI sin haberse presentado reclamo alguno. En este supuesto, es evidente que el vendedor debe conocer el derecho de PI.
- 6.4. En un segundo supuesto, las mercaderías no infringen ningún derecho de PI pero el tercero alega que el comprador ha infringido dicho derecho. Como el vendedor no se encuentra obligado a realizar ninguna evaluación jurídica, no es suficiente con el conocimiento del vendedor acerca de la infundada alegación de un tercero del derecho de PI. Más bien, el vendedor debe tener conocimiento de la pretensión misma.
- 6.5. Un tercer escenario puede presentarse cuando las mercaderías infringen un derecho de PI existente y se hace valer frente al comprador una pretensión basada en ese derecho. En este caso, el conocimiento del derecho o de la pretensión desencadena la responsabilidad del vendedor.
- 6.6. Un cuarto escenario se presenta cuando las mercaderías infringen un derecho de PI existente y se presenta una demanda ante un tercero basada en este mismo derecho de PI. En este supuesto, la cuestión es si el conocimiento por parte del vendedor de

⁴¹ BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 16; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 27; JANAL, FS Kritzer, 203, 217; LANGENECKER, 171; PRAGER, 162; cf. también PILTZ, para. 5–131.

⁴² BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 10.

⁴³ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 26; cf. también STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 22; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 10; pero véase ACHILLES, Art. 42 CISG para. 9; REHER, 157; cf. también MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 16; JANAL, FS Kritzer, 203, 217.

⁴⁴ Cf. BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 17.

que el tercero ha presentado una demanda contra otra parte es suficiente para generar la responsabilidad del vendedor por el gravamen de las mercaderías con el derecho, en caso de que el tercero nunca haga valer su demanda frente al comprador. La respuesta debe ser afirmativa. El conocimiento de una pretensión basada en un derecho de PI específico incluye, al menos, el conocimiento del propio derecho de PI. Para distinguir este supuesto del segundo, puede concluirse que el conocimiento del derecho no incluye el conocimiento de la pretensión, mientras que el conocimiento de la pretensión implica el conocimiento del derecho.

- 6.7. Un quinto escenario se presenta cuando las mercaderías no infringen ningún derecho de PI existente, pero el tercero alega dicha infracción frente a otras personas y también frente al comprador. En este supuesto, el texto del art. 42(1) CISG permite considerar responsable al vendedor. Interpretado de forma autónoma, el concepto de "pretensión" bajo el art. 42(1) CISG no incluye necesariamente a la parte contra quien se dirige la pretensión. Al contrario, el uso ordinario del término "pretensión" requiere una especificación adicional contra quién se hace valer dicha pretensión. Por lo tanto, la pretensión formulada contra otra parte antes de celebrarse el contrato de compraventa puede ser la misma pretensión posteriormente formulada contra el comprador. Basta con que el vendedor tenga conocimiento de que un tercero hace valer un derecho específico de PI⁴⁵ aunque no es necesario que el vendedor sepa que el tercero ha entablado su reclamo contra el comprador - incluso si el derecho de PI resulta a la postre inexistente⁴⁶ o no ampara las mercaderías en cuestión.
- 6.8. Con respecto a las patentes de procedimiento que no amparan las mercaderías vendidas pero que, no obstante, perjudican la utilización contractualmente prevista de dichas mercadería, no es necesario que el vendedor llegue a la conclusión de que la utilización de las mercaderías por parte del comprador se encuentre perjudicada por la patente de procedimiento. Por otra parte, no basta para generar responsabilidad que el vendedor conozca la existencia de una patente de procedimiento que prohíba alguno de los muchos usos potenciales de las mercaderías de uso universal. Esta cuestión es comparable a la limitación territorial: De conformidad con el artículo 42(1)(a) CISG el vendedor sólo es responsable de los gravámenes en el Estado de utilización si las partes habían contemplado su uso en dicho Estado. Esta limitación protege al vendedor de ser considerado responsable de los gravámenes en todo el mundo, permitiéndole evaluar el riesgo asociado al celebrar el contrato con el comprador. Para evaluar este riesgo con respecto a las patentes de procedimiento, en particular el vendedor no puede tener en cuenta todos los usos teóricamente posibles de las mercaderías de uso universal. En su lugar, el vendedor debe discernir cuál es el uso previsto por el comprador en el que se basa la infracción de la patente de procedimiento (de manera similar a la norma que, correctamente interpretada, se refiere al estándar de contemplación bajo el art. 42 (1) (a) CISG, véase *infra* apartado 8.1 y siguientes).⁴⁷
- 6.9. Paralelamente al artículo 42(1)(b) CISG el vendedor también es responsable de los gravámenes impuestos por patentes de procedimiento que prohíban el uso ordinario de las mercaderías adquiridas, independientemente de si puede discernir el uso previsto por el comprador.

⁴⁵ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 20.

⁴⁶ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 26.

⁴⁷ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 12.

- 6.10. De conformidad con el art. 42 CISG, el vendedor no sólo es responsable si conoce el derecho o la pretensión, sino también si "no podía ignorarlo". En la práctica, no le será fácil para el comprador probar el conocimiento real que tenía el vendedor.⁴⁸ La noción de "no pudo ignorarlo" es, pues, determinante para determinar bajo el art. 42 CISG el alcance de la limitación de la responsabilidad del vendedor.⁴⁹ La cuestión crucial a este respecto consiste en determinar si cabe esperar que el vendedor investigue los derechos y pretensiones de PI y, en caso afirmativo, en qué medida.
- 6.11. En este contexto, muchos autores se refieren al "deber de investigar" por parte del vendedor.⁵⁰ Sin embargo, el término "deber" está fuera de lugar dentro de este contexto. Ni el comprador puede obligar al vendedor a llevar a cabo tal investigación, ni el hecho de que lleve a cabo o no una investigación o no lo haga carece de efecto inmediato sobre la posición jurídica del vendedor. Es evidente que el vendedor sigue siendo responsable del gravamen si llevó a cabo una investigación adecuada y vendió las mercaderías gravadas al comprador a pesar de haber descubierto el gravamen. También es indiscutible que el vendedor no incumple sus obligaciones si no realizó ninguna investigación y los bienes vendidos no se encontraban gravados. En suma, no es relevante si vendedor individual en cuestión llevó a cabo realmente una investigación es irrelevante; la referencia a una investigación expresa simplemente lo que un vendedoren abstracto, razonable y diligente no podría haber ignorado. Por lo tanto, parece más apropiado referirse a una expectativa de investigar en lugar de a un deber de investigar. Sin embargo, la cuestión es principalmente terminológica.
- 6.12. En suma, hay tres posturas acerca del nivel de conocimiento desencadenante de la responsabilidad del vendedor. La posición más restrictiva puede encontrarse en los primeros comentarios acerca del art. 42 CISG, interpretando la referencia a "no podía ignorarlo" como una mera facilitación de la prueba.⁵¹ Algunos de estos autores, curiosamente, critican esta interpretación por considerarla demasiado gravosa para el comprador⁵² y consideran conveniente que el vendedor investigue los derechos de PI.⁵³ Otros autores proponen una solución intermedia, cargando al vendedor con una investigación de los derechos de PI sólo en caso de presentarse indicios concretos de que tales derechos existen en el Estado en cuestión.⁵⁴ Sin embargo, la mayoría de los comentaristas se pronuncian en favor de que el vendedor investigue los derechos de PI en el Estado en cuestión.⁵⁵

⁴⁸ REHER, 157; LANGENECKER, 172-173.

⁴⁹ LANGENECKER, 176-177.

⁵⁰ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 16-17; HONNOLD/FLECHTNER/FLECHTNER, Art. 42 CISG para. 270.1; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 29-32; REHER, 159; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 11, pero véase la nota 1632 *in fine*; cf. también PILTZ, para. 5-132.

⁵¹ PRAGER, 167; HUBER, 43 *RabelsZ* (1979), 41 *CISG3*, 503; cf. también WOLFF, 75. En contra de este punto LANGENECKER, 176 et seq.; cf. también RAUDA/ÉTIER, *VJ* 2000, 30, 45 ("no un pleonasma de conocimiento").

⁵² HUBER, 43 *RabelsZ* (1979), 41 *CISG*, 503.

⁵³ PRAGER, 169 et seq.

⁵⁴ LANGENECKER, 187 et seq.; JANAL, *FS Kritzer*, 203, 217; SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 42 CISG para. 4.

⁵⁵ BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 12; HONNOLD/FLECHTNER/FLECHTNER, Art. 42 CISG para. 270.1; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 22; HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 5; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 15; PILTZ, para. 5-132; BACHER, *FS Schwenger*, 115, 124; RAUDA/ÉTIER, *VJ* 2000, 30, 45; cf. también BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 18 (perceptibilidad decisiva); BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 11; ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 180; REHER, 160-161; Comentario de la Secretaría, Art. 40 para. 6.

- 6.13. La cuestión de si cabe esperar que el vendedor investigue los derechos y pretensiones de PI debe ser examinada a la luz de la interpretación de la expresión "no podía ignorar". Esta expresión debe entenderse a la luz de las circunstancias del caso concreto, preguntándose si era posible o no que la parte pertinente haya tenido conocimiento de estos hechos. Las versiones en lenguas francesa⁵⁶ y española⁵⁷ no dan más indicaciones al respecto; tampoco lo hacen las traducciones no auténticas al neerlandés⁵⁸ y al alemán.⁵⁹ El texto como tal no indica si esta expectativa presupone investigaciones activas o se basa en un conocimiento meramente pasivo de las circunstancias.⁶⁰
- 6.14. Desde un punto de vista sistemático, la frase "no podía desconocer" hace referencia a tres formas primarias⁶¹ de conocimiento a las que se refiere la CISG.⁶² Cabe distinguir entre el estándar de "conocido"⁶³ por un lado y el estándar "debería haber sabido"⁶⁴ por el otro lado. En general, estas normas se describen como jerárquicas en el sentido de que la expresión "no podía ignorar" es más estricta que "debía haber sabido", pero menos estricta que "sabía".⁶⁵ Una comparación sistemática de los casos en los que se utilizan estas normas en la CISG indica que "no podía ignorar" tiende a utilizarse para determinar consecuencias más graves que "debería haber sabido". Sin embargo, la forma en que se aplican estas normas en estos casos varía y no permite trazar una línea clara entre ambas expresiones.⁶⁶
- 6.15. Durante el proceso de redacción de la CISG, luego de superarse una reticencia general inicial a abordar la cuestión de los gravámenes sobre la PI,⁶⁷ tuvo lugar un animado debate sobre la interrelación de las nociones de "conocido", "no podía ignorar" y "debía conocer". La mayor parte del debate se centró en el art.8 CISG. Sin embargo, una declaración de la delegación belga, sin oposición, confirma que la percepción que bajo el CISG el criterio de "no podría haber ignorado" exige que el vendedor emprenda una investigación de los derechos de propiedad industrial: El delegado belga "señaló que el vendedor podría tener una pesada carga porque en algunos casos tendría que realizar averiguaciones e investigaciones sobre los derechos de propiedad industrial, lo que no siempre estaría en condiciones de hacer" y sugirió cambiar esta redacción del art. 42(1) CISG.⁶⁸ El criterio de la delegación

⁵⁶ "[...] *ne pouvait ignorer* [...]".

⁵⁷ "[...] *no hubiera podido ignorar* [...]".

⁵⁸ "[...] *niet onkundig had kunnen zijn* [...]".

⁵⁹ "[...] *nicht in Unkenntnis sein konnte* [...]".

⁶⁰ RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 46 para las versiones en inglés, español y francés.

⁶¹ La frase: "le sean conocidas" (Art. 65(1)) sólo tiene una importancia limitada.

⁶² HONNOLD/FLECHTNER/HONNOLD, Art. 35 para. 229; LANGENECKER, 178-179; PRAGER, 163.

⁶³ La frase: "tenga conocimiento" (Art. 69(2)) es sinónimo.

⁶⁴ Las frases: "debiera haber tenido conocimiento de" (43(1) CISG) y "haya o debiera haberla descubierto" (Art. 39(1) CISG, Art. 82(2)(c)) CISG son sinónimas.

⁶⁵ LANGENECKER, 179.

⁶⁶ Ya durante la redacción de la CISG, la delegación de EE.UU. criticó el uso "descuidado" de las diferentes normas de conocimiento en la CISG, Y.B. VIII [1977], 134 para. 19. Cf. también la crítica similar de Australia, Y.B. VIII [1977], 110 para. 7.

⁶⁷ Cf. El apartado 2 del artículo 7 del Proyecto de Ginebra de 1976 excluye expresamente "los derechos y obligaciones que puedan surgir entre el vendedor y el comprador debido a la existencia en cualquier derecho personal o pretensiones relativas a la propiedad industrial o intelectual o similares", Y.B. VII [1976], 100; Y.B. VIII [1977], 41 CISG para. 216 (expresando su preocupación por el hecho de que "la regulación de los derechos de propiedad industrial o intelectual era una cuestión demasiado compleja para ser resuelta en el contexto de un proyecto de Convención sobre la compraventa internacional de mercaderías").

⁶⁸ O.R., 327.

belga de que se esperaba que el vendedor realizara una investigación no fue contradicha, pero tampoco se adoptó su sugerencia de cambiar la redacción del art. 42(1) CISG.⁶⁹ La conclusión razonable de este debate es que la opinión mayoritaria durante la fase de redacción era que la norma "no podía ignorar" bajo el art. 42(1) CISG obligaba al vendedor a realizar investigaciones. El comentario de la Secretaría confirma este resultado. Según dicho comentario al artículo 42 CISG, "[e]l vendedor "no podía ignorar" la pretensión de un tercero si dicha pretensión se basaba en una solicitud o concesión de patente que se hubiera publicado en el país en cuestión".⁷⁰ Como el vendedor no conoce automáticamente todos los derechos de PI publicados, según el comentario de la Secretaría, cabe esperar que el vendedor investigue si existen tales publicaciones.

- 6.16. Esperar que el vendedor investigue los derechos de PI también es consistente con la finalidad del art. 42(1) CISG. El objetivo principal de esta disposición es limitar la responsabilidad del vendedor por los gravámenes de las mercaderías gravadas con derechos y pretensiones de PI en comparación con la responsabilidad general por gravámenes bajo el art. 41 CISG.⁷¹ El interés del comprador es recibir mercaderías libres de gravámenes, a lo que normalmente tiene derecho sin más limitaciones, de acuerdo con el principio de responsabilidad objetiva. El vendedor, por su parte, está interesado en que se limite su responsabilidad debido a la naturaleza específica (territorial) de los derechos y pretensiones de PI. Una interpretación razonable de esta disposición exige sopesar estos factores y los intereses que llevan aparejados.⁷² En consecuencia, el artículo 42 CISG no debe interpretarse de forma que deje sin sentido la responsabilidad del vendedor por los gravámenes basados en la PI ni la limitación de la responsabilidad del vendedor. La expresión "no podía ignorar" es el parámetro decisivo para lograr este equilibrio. Cuanto más amplia se interprete esta expresión, más cercana será la responsabilidad objetiva del vendedor y menos eficaz la limitación de su responsabilidad.⁷³ Además, hay que tener en cuenta que la responsabilidad del vendedor ya se encuentra considerablemente limitada por un criterio territorial.⁷⁴ En comparación con el artículo 41 CISG, los requisitos para excluir la responsabilidad del vendedor en virtud del art.42(2) CISG son mucho más laxos. En consecuencia, se tienen debidamente en cuenta los intereses del vendedor,⁷⁵ incluso si cabe esperar que investigue los derechos de PI.
- 6.17. Eximir al vendedor de su obligación de investigar si existen gravámenes sobre la PI en los Estados pertinentes privaría de sentido práctico a la limitación territorial. El propósito de la limitación territorial es permitir al vendedor evaluar su riesgo de responsabilidad. Si el vendedor sólo fuera responsable de los gravámenes de los que tuviera conocimiento o ante los que cerrara los ojos, dicho conocimiento le permitiría estar en condiciones para evaluar su responsabilidad a escala mundial.
- 6.18. Así pues, la expectativa de investigar los derechos de PI es una herramienta valiosa para equilibrar los intereses de las partes. Definir el alcance de esta expectativa

⁶⁹ Cf. LANGENECKER, 182.

⁷⁰ Comentario de la Secretaría, Art. 40 para. 6.

⁷¹ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 3; JANAL, FS Kritzer, 203, 205; ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 179.

⁷² Cf. PRAGER, 156-157.

⁷³ Cf. LANGENECKER, 183.

⁷⁴ LANGENECKER, 183.

⁷⁵ LANGENECKER, 184.

ofrece muchas más posibilidades de afinar este equilibrio que rechazar de plano cualquier expectativa de investigación activa. La finalidad del art.42 CISG como limitación de la responsabilidad objetiva del vendedor es la de apoyar, una interpretación de la expresión "no podía ignorar" como expectativa de que el vendedor investigue los derechos y pretensiones de PI.

- 6.19. Consideraciones de naturaleza económica confirman una expectativa de que el vendedor investigue los derechos de PI. Desde el punto de vista económico, el resultado más eficiente consiste en asignar la asunción del riesgo de un efecto adverso a quien se encuentra en condiciones de evitar dicho efecto con el menor esfuerzo, denominado el evasor del más bajo costo (*cheapest cost avoider*).⁷⁶ En el contexto del artículo 42 CISG, cabe preguntarse si es más eficaz que el vendedor o el comprador investiguen los derechos o pretensiones de PI.⁷⁷ En cuanto a si cabe esperar que sea el vendedor quien investigue, en absoluto basta con afirmar que, al menos en determinadas circunstancias, el vendedor puede llevar a cabo dicha investigación de forma más eficiente. La única conclusión razonable es esperar que el vendedor investigue los derechos de PI. Desde una perspectiva económica, aunque se espere que el vendedor investigue, no lo hará si determina que el coste de dicha investigación supera el valor esperado de su potencial responsabilidad; mientras que si no cabe jurídicamente esperar que el vendedor investigue, no lo hará aunque determine que el costo de dicha investigación es inferior al costo que conllevaría, en teoría, su eventual responsabilidad.⁷⁸
- 6.20. Definir el alcance de las investigaciones que cabe esperar permite asignar con mayor precisión las investigaciones impuestas al evitador de costes más barato. De este modo, la expectativa de investigar permite mitigar las asimetrías de información, reducir el coste de las operaciones y mejorar la eficiencia económica de los mercados.⁷⁹ Por el contrario, si no cabe esperar que el vendedor investigue los derechos de PI, se excluiría por completo la posibilidad de asignar el costo de una investigación de una manera eficiente.
- 6.21. También hay que tomar en cuenta la situación jurídica del vendedor desde la perspectiva del derecho de PI. De conformidad con la legislación de varios países en materia de PI, la venta de mercaderías amparadas por un derecho de PI ya constituye una infracción de la que el vendedor es responsable.⁸⁰ La responsabilidad del vendedor a este respecto no se limita a los derechos de PI de los que tenga conocimiento. Se espera más bien que el vendedor investigue los derechos de PI observando el mercado y las publicaciones pertinentes.⁸¹ Si cabe esperar esta investigación por parte del vendedor en interés de un tercero con quien no tiene

⁷⁶ METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 852-853.

⁷⁷ Cf. SMYTHE, 36 *Nw. J. Int'l L. & Bus.* (2016), 509, 531.

⁷⁸ Cf. METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 855.

⁷⁹ SMYTHE, 36 *Nw. J. Int'l L. & Bus.* (2016), 509, 533.

⁸⁰ Artículo 28(1) lit. a ADPIC; Suiza: § 8(1) PatG; Art. 13(2) lit. c MSchG; Art. 9(1) DesG; Art. 5 lit. b ToG; Alemania: § 14(3) No. 2 MarkenG; BeckOK MarkenR-Mielke, § 14 MarkenG para. 225-227; § 9 Frase 2 No. 1 PatG; MES, § 9 PatG para. 37; § 11(1) Frase 2 GebrMG; BENKARD/SCHAREN, § 11 GebrMG para. 4; § 38(1) Frase 2 DesignG; EICHMANN/VON FALCKENSTEIN/KÜHNE/EICHMANN, § 38 DesignG para. 53; § 6(1) Frase 2 No. 2 HalbSchG. In general METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 856; JANAL, FS Kritzer, 203, 216; cf. BACHER, FS Schwenzer, 115, 124.

⁸¹ Alemania: BGH 14 Enero 1958, GRUR 1958, 288, 290 – Dia-Rähmchen; BGH 3 Marzo 1977, GRUR 1977, 598, 601 – Autoskooter-Halle; BGH 26 Enero 1993, GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer; MES, § 139 PatG para. 105; BGH 31 JULIO 2008, GRUR 2008, 1104, 1107 – Haus & Grund II; BeckOK MarkenR-GOLDMANN, § 14 MarkenG para. 694; BGH 12 Noviembre 2009, GRUR 2010, 616, 620 – marions-kochbuch.de; DREIER/SCHULZE/SPECHT, § 97 UrhG para. 78; METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 856.

relación, con mayor razón cabe esperar que el vendedor emprenda esta investigación en el marco de su relación contractual con el comprador.⁸² En todo caso, no puede considerarse excesivamente oneroso que el vendedor lleve a cabo una investigación sobre los derechos de PI que gravan las mercaderías vendidas si dicha investigación es realizada de conformidad con las leyes de PI pertinentes.

- 6.22. Por último, una comparación con el régimen jurídico que regula las faltas de conformidad confirma este resultado. Existe un cierto paralelismo entre la responsabilidad del vendedor por los gravámenes en el Estado de utilización bajo el art. 42(1)(a) CISG y la responsabilidad del vendedor por la falta de conformidad de las mercaderías derivada de su falta de conformidad con las normas de derecho público del Estado de utilización (o en el Estado del comprador) bajo el art. 35(2)(b) CISG.⁸³ Cabe trazar una comparación entre los intereses de las partes en caso de falta de conformidad de la mercaderías con las normas de derecho público del Estado en cuestión y la falta de conformidad debido a una infracción de las mercaderías con los derechos de PI del Estado en cuestión. Las normas de derecho público, al igual que los derechos de PI, suelen aplicarse únicamente en el Estado en cuestión. Desde la perspectiva de las partes, no cabe diferenciar si el uso de las mercaderías por parte del comprador se ve perjudicado por normas de derecho público o por derechos privados de terceros. Este paralelismo se aplica respecto de los requisitos de conocimiento que cabe reunir bajo ambas disposiciones.⁸⁴ Por consiguiente, a la hora de determinar si cabe esperar que el vendedor investigue los derechos de PI en el Estado en cuestión cabe orientarse por el art. 35(2)(b) CISG. Cabe reconocer bajo el art. 35(2)(b) que "si el vendedor conocía o no podía desconocer el lugar donde las mercaderías serían utilizadas, deberá investigar la existencia de cualquier norma local que afecte dicha utilización".

Si el vendedor contaba con dicho conocimiento debe determinarse según las circunstancias de cada caso en particular, tomando en cuenta los siguientes factores:

(a) En cuanto a los derechos de PI:

- i. su publicación por canales oficiales o bases de datos;**
- ii. su inscripción en registros oficiales;**
- iii. si un derecho de PI (sobre todo una marca) es bien conocido en el sector relevante (notoriedad);**
- iv. si un derecho de PI sólo puede identificarse con base en un conocimiento profundo de las características y composición (interna) de las mercaderías (tecnicidad); y**

- 6.23. El hecho de que el vendedor no pueda ignorar el derecho o pretensión de PI no puede determinarse de forma abstracta, sino que debe determinarse en función de las circunstancias de cada caso.⁸⁵ Para ello, los principales criterios decisivos son la accesibilidad objetiva de la información basada en el derecho de PI y las mercaderías

⁸² SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, ART.42, PARA 15; METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 857.

⁸³ SCHLECHTRIEM, *IPRax* 1996, 12, 15-16; SCHLECHTRIEM, *IPRax* 2001, 161, 163; REHER, 92; SMYTHE, 36 *Nw. J. Int'l L. & Bus.* (2016), 509, 535; BELINE, 7 *Univ. of Pitts. Journal Tech. Law & Pol'y* (2007) 6, 10; cf. también Y.B. VIII [1977], 139.

⁸⁴ LURGER, *IHR* 2001, 91, 101 nota al pie 87.

⁸⁵ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 19; LANGENECKER, 192. But cf. HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 5 ("el vendedor siempre tiene que conocer los derechos de PI publicados"); similar Comentario de la Secretaría, Art. 40 para. 6.

en cuestión, así como la disponibilidad subjetiva de dicha información para quien se espera que la obtenga.

- 6.24. A la hora de determinar el alcance de la investigación que se espera realice el vendedor, el primer y principal criterio es la accesibilidad de la información.⁸⁶ La mayor o menor dificultad para acceder a la información determina objetivamente cuán difícil es obtener la información relevante. Hoy en día se puede acceder en línea a muchos registros de PI en línea y realizar búsquedas cómodamente, circunstancia que, naturalmente, tiene un impacto en cuanto a lo que se puede esperar del vendedor.⁸⁷
- 6.25. El segundo criterio relevante es la proximidad del vendedor a la información pertinente. El alcance de la investigación del vendedor depende de la accesibilidad a dicha información en el momento pertinente.⁸⁸ La proximidad de la información define por lo tanto el esfuerzo que debe realizar el vendedor en concreto para adquirir la información pertinente. Por lo general, el vendedor puede contar con el asesoramiento jurídico de abogados especializados en el Estado de protección.⁸⁹
- 6.26. Los criterios mencionados deben determinarse teniendo en cuenta factores objetivos relacionados con el derecho de PI en cuestión y factores subjetivos relacionados en concreto con el vendedor.
- 6.27. Es obvio dentro del contexto del art. 42 CISG que la publicación de los derechos de PI facilita su accesibilidad mediante una investigación. Sin embargo, algunos autores excluyen categóricamente cualquier obligación del vendedor de investigar derechos no publicados.⁹⁰ Este razonamiento no tiene en cuenta las marcas notoriamente conocidas⁹¹ o gravámenes derivados de la protección de los derechos de PI bajo el derecho de defensa de la competencia o el derecho de daños. Aunque estos gravámenes no se publican, es muy posible que puedan identificarse por medio de una investigación que conlleve un esfuerzo razonable. Para ser considerada notoriamente conocida, una marca debe ser generalmente conocida en el sector pertinente.⁹² El grado de concienciación suele cuantificarse entre el 50%⁹³ y 70%⁹⁴ de los participantes en el mercado relevante.⁹⁵ No es necesaria la publicación para proteger una marca notoriamente conocida. No obstante, dado que es notoriamente conocida, dicha marca debería ser fácilmente identificable mediante una investigación, al menos si la parte correspondiente forma parte del sector del público en función de que marca es considerada como notoriamente conocida. Por lo tanto,

⁸⁶ BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 18; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 11; cf. CISG-AC Opinión No. 19, Estándares y conformidad de las mercaderías con arreglo al artículo 35 CISG, Relator: Profesor Djakhongir Saidov, King's College London, Reino Unido. Adoptada por el Consejo Consultivo de la CISG en su 25ª sesión, en Aalborg, Dinamarca, el 30 de mayo de 2018, Rule 4 lit. k, para. 4.23.

⁸⁷ Cf. HONNOLD/FLECHTNER/FLECHTNER, Art. 42 CISG para. 270.1; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 31.

⁸⁸ SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 125 et seq.; cf. también ACHILLES, Art. 42 CISG para. 8; BACHER, FS Schwenzer, 115, 126; JANAL, FS Kritzer, 203, 220; METZGER, RabelsZ 73 (2009), 842, 862.

⁸⁹ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 34; GALSTON/SMIT/SCHLECHTRIEM, 6–34.

⁹⁰ RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 48; cf. también KREMER, 208 (obligación de investigar sólo es posible para los derechos de PI registrados o publicados).

⁹¹ Cf. Artículo 6^{bis} Convenio de París; Artículo 16(2) frase 2 acuerdos ADPICS.

⁹² Alemania: BGH 2 Abril 1969, GRUR 1969, 607, 608-609 – Recrin.

⁹³ Suiza: BGer 20 Enero 2004, 4C.229/2003, E.4.7.3.

⁹⁴ Alemania: BeckOK MarkenG-WEILER, § 4 para. 151.

⁹⁵ Alemania: OLG Frankfurt am Main 12 Septiembre 2012, BeckRS 2012, 21368; INGERL/ROHNKE, § 4 MarkenG para. 31.

el umbral para que una investigación del vendedor pueda identificar los derechos de PI que han sido publicados suele ser más bajo que en el caso de los derechos no publicados. No obstante, en función de las circunstancias de cada caso, es muy probable que una investigación del vendedor identifique determinados derechos no publicados, como, por ejemplo, las marcas notoriamente conocidas.

- 6.28. Según algunos autores, sólo cabe esperar que el vendedor investigue los derechos registrados.⁹⁶ Para que el vendedor pueda acceder a los registros pertinentes, éstos deben ser fácilmente accesibles.⁹⁷ Una vez más, no existe una regla rígida y rápida al respecto: El umbral que determina si el vendedor puede acceder a registros fácilmente disponibles en su investigación es ciertamente mucho más bajo que en el caso de los derechos no registrados. Sin embargo, se espera en principio que el vendedor investigue también los derechos de PI que no han sido registrados.⁹⁸
- 6.29. El vendedor suele encontrarse en mejor posición para investigar derechos de PI que protegen características técnicas o biológicas de las mercaderías.⁹⁹ Esto es así porque la identificación de tales derechos técnicos¹⁰⁰, que podrían gravar determinadas mercaderías, requiere un conocimiento profundo de sus características y composición (interna). El comprador, por su parte, sólo podrá llevar a cabo una investigación adecuada si tiene un conocimiento detallado de la composición técnica de las mercaderías, como en el caso de fabricar él mismo mercaderías comparables.¹⁰¹ En cambio, la mayoría de los derechos no técnicos¹⁰² pueden identificarse como posibles gravámenes sólo por el aspecto visual de las mercaderías. En este caso, el fundamento de la eventual infracción no radica en la composición técnica o biológica de las mercaderías –características que que normalmente sólo el vendedor tiene un conocimiento suficiente- sino el hecho de que las mercaderías lleven una marca. No se requiere un conocimiento específico de las mercaderías para concluir que las mercaderías podrían vulnerar el derecho de marca de un tercero.¹⁰³

(b) En cuanto a las mercaderías:

- i. Su naturaleza; y**
- ii. novedad; y**

⁹⁶ ACHILLES, Art. 42 CISG para. 9; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 22; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 42 CISG para. 15; cf. también BELINE, 7 Univ. of Pitts. Journal Tech. Law & Pol’y (2007) 6.

⁹⁷ Cf. STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 22.

⁹⁸ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 31; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 18 (para todos los derechos de PI publicados); LANGENECKER, 195-196 (en caso de indicios concretos); METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 854 (con argumentos económicos); MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 20-21 (en caso de que la venta en el Estado del comprador haya sido iniciada por el vendedor o el vendedor ofrezca los bienes específicamente para ser utilizados en el Estado de utilización); BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 11. Con prevención: BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 12; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15; VANDUZER, 4 *Canadian International Lawyer* (2001), 187; JANAL, *FS Kritzer*, 203, 215; PILTZ, para. 5–132 (“usualmente no”); WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 7 (“usualmente no”); STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 22 (sobre derechos de PI no registrados pero publicados); similar FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 15.

⁹⁹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15; LANGENECKER, 191, 202-203; REHER, 160; cf. también KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 31; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 9.

¹⁰⁰ Los derechos técnicos incluyen patentes, modelos de utilidad o derechos de diseño de semiconductores; los derechos biológicos como los derechos de obtentor también pertenecen a esta categoría.

¹⁰¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 18; BACHER, *FS Schwenzler*, 115, 125-126; cf. también METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 861-862.

¹⁰² Los derechos no técnicos incluyen marcas registradas, derechos de autor, derechos de diseño o protección de la PI a través de la ley de competencia o responsabilidad extracontractual..

¹⁰³ Cf. LANGENECKER, 203; JANAL, *FS Kritzer*, 203, 214.

6.30. Además, la naturaleza y la novedad de las mercaderías pueden influir en la accesibilidad objetiva de la información pertinente. Por ejemplo, puede ser muy difícil identificar los derechos de PI que gravan mercaderías de un tipo muy novedoso e innovador. .

(c) En cuanto al vendedor

- i. su experiencia con las mercaderías en cuestión;**
- ii. su experiencia en dicho mercado;**
- iii. el tamaño del negocio y su sofisticación;**
- iv. sus destrezas lingüísticas;**
- v. su conocimiento acerca del uso específico de las mercaderías que se espera por parte del comprador (en el caso de patente de procedimiento); y**

(d) Cualquier otra circunstancia relevante en el caso concreto.

6.31. Se ha comentado que la investigación de los derechos técnicos de PI requiere un conocimiento profundo de las características y la composición (interna) de los productos en cuestión. Por consiguiente, a la hora de evaluar la proximidad de las partes a la información es relevante determinar el grado de experiencia por parte del vendedor con las mercaderías en cuestión.¹⁰⁴ Por lo general, el fabricante de las mercaderías es el que tiene más experiencia con ellas, ya que posee un conocimiento inigualable de cómo funcionan y se diseñaron; incluso, en ocasiones, el fabricante o es titular de derechos técnicos de PI que amparan las mercaderías. La fabricación de las mercaderías en cuestión indica, por lo tanto, que cabe esperar una investigación de los derechos técnicos de PI.¹⁰⁵ Sin embargo, también se espera que los vendedores intermediarios investiguen los derechos de PI.¹⁰⁶ Por lo general, la investigación que se espera de un vendedor intermediario será menos detallada que la de un vendedor que haya fabricado las mercaderías en cuestión.¹⁰⁷ No obstante, cabe exigir a un vendedor intermediario que se ponga en contacto con el fabricante a fin de obtener la información necesaria para investigar los derechos de PI.¹⁰⁸

6.32. La proximidad de las partes a la información relevante se incrementa en proporción a su experiencia en el mercado del Estado relevante. Por lo tanto, un vendedor con experiencia en el suministro de mercaderías en el Estado pertinente,¹⁰⁹ incluso si tiene una sucursal en dicho Estado, deberá investigar al menos los derechos de PI que son accesibles en dicho Estado. En cuanto a las marcas notoriamente conocidas, cabe esperar que una parte las identifique si pertenece al sector del público para el

¹⁰⁴ Cf. CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, Rule 4 lit. f.

¹⁰⁵ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15 (sin restricción de derechos técnicos); LANGENECKER, 191; BACHER, FS Schwenger, 115, 125; cf. CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, Rule 4 lit. e.

¹⁰⁶ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 33; BACHER, FS Schwenger, 115, 125. Más renuente METZGER, *Labels* Z 73 (2009), 842, 854 (no sin indicaciones específicas).

¹⁰⁷ Cf. KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 33; similar ACHILLES, Art. 42 CISG para. 9; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 11; cf. también JANAL, FS Kritzer, 203, 215, 217; REHER, 161 (cuanto más cerca esté el vendedor del proceso de fabricación de los bienes, más minuciosa será la investigación requerida).

¹⁰⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15; BACHER, FS Schwenger, 115, 125.

¹⁰⁹ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 19; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 18; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 15; BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 12; cf. CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, Rule 5.2 lit. b.

cual la marca es notoriamente conocida, incluyendo, en particular, el sector que integra la cadena de distribución habitual de dichas mercaderías.

- 6.33. Cabe esperar que los vendedores con grandes operaciones comerciales y un alto grado de sofisticación, en particular aquellos que cuentan con un departamento jurídico especializado, lleven a cabo investigaciones más sustanciales y, por tanto, más onerosas.¹¹⁰
- 6.34. Basándose en consideraciones económicas, es más probable que una parte que domine el idioma en el que se va a llevar a cabo la investigación investigue los derechos de PI que aquél que necesite recurrir a traductores u otro tipo de apoyo costoso.¹¹¹
- 6.35. Cuando los gravámenes sobre la PI no se derivan de las características de las mercaderías en sí, sino de una forma específica en que se utilizan (en particular, patentes de métodos o procesos), el alcance de la investigación prevista por el vendedor depende de su grado de conocimiento acerca del uso de las mercaderías que previsto por el comprador.
- 6.36. En cambio, para determinar el alcance de la investigación no es relevante determinar quien promovió la celebración del contrato¹¹² o el uso de las mercaderías en el Estado relevante.¹¹³ Además, cabe esperar que el vendedor acuerde con el comprador excluir la obligación de investigar¹¹⁴ si el vendedor considera que una investigación de los derechos de PI no resulta razonable desde el punto de vista comercial, o es imposible de llevar a cabo por falta de tiempo -por ejemplo, a la luz del escaso valor de una primera relación contractual,¹¹⁵ o bien en razón del corto período de tiempo entre la celebración del contrato y la entrega de las mercaderías.¹¹⁶
- 6.37. Para llegar a un resultado adecuado, deben tenerse en cuenta todas las demás circunstancias pertinentes del caso individual.
- 7. A fin de determinar el Estado en el que han de utilizarse las mercaderías bajo el artículo 42 (1)(a) CISG, dicha utilización debe interpretarse en forma amplia, abarcando cualquier actividad que el comprador pretenda realizar o haya realizado con respecto de las mercaderías. El Estado de utilización de las mercaderías incluye el Estado por el que han transitado, distinto al Estado al que han sido destinadas.**
- 7.1. Reflejando el alcance territorial de los derechos de PI, el artículo 42 CISG responsabiliza al vendedor únicamente de los gravámenes basados en el derecho de PI con arreglo a la legislación de determinados Estados. Dependiendo de las circunstancias del caso, dichos Estados pueden ser un Estado donde las mercaderías

¹¹⁰ RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 47; cf. también BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 18; CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, Rule 4 lit. g.

¹¹¹ Cf. LANGENECKER, 204; pero véase JANAL, FS Kritzer, 203, 219 refiriéndose al conocimiento del comprador bajo el Art. 42 CISG(2) lit. a.

¹¹² METZGER, RabelsZ 73 (2009), 842 CISG, 854; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 19; PILTZ, para. 5–132; pero véase MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 19.

¹¹³ Pero, véase: MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 20-21.

¹¹⁴ En cuanto a esta posibilidad cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 15; cf. también MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 26.

¹¹⁵ Algunos autores rechazan el deber de investigar en estos casos de inmediato, cf. KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 32; JANAL, FS Kritzer, 203, 216-217; en la misma dirección también VANDUZER, 4 Canadian International Lawyer (2001), 187.

¹¹⁶ Inclinado a rechazar la obligación de investigar en estos casos MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 19.

han de ser utilizadas (“Estado de utilización”) de conformidad con el artículo 42 (1) (a) CISG (1), el Estado del comprador de conformidad con el artículo 42(1)(b) CISG, el Estado del vendedor, o un Estado de tránsito.

- 7.2. De conformidad con el artículo 42(1)(a) CISG, el vendedor es responsable del gravamen de las mercaderías con derechos o pretensiones de PI en el Estado en que las partes han previsto que las mercaderías serían utilizadas. El artículo 42(1)(a) engloba los Estados "en que hayan de revenderse o utilizarse las mercaderías". Teniendo en cuenta que la finalidad de esta disposición consiste en proteger el interés del comprador en utilizar las mercaderías sin menoscabo de cualquier derecho o pretensión de PI, la frase "hayan de revenderse o utilizarse" debe interpretarse en sentido amplio.¹¹⁷ Abarca cualquier actividad que el comprador pretenda emprender con respecto a las mercaderías. En consonancia con el propósito del artículo 42 CISG, de proteger de forma exhaustiva el interés del comprador en utilizar las mercaderías sin menoscabar dichos derechos, el vendedor será responsable de cualquier actividad que se lleve a cabo en dicho Estado menoscabando los derechos de PI protegidos en dicho Estado.
- 7.3. Las partes pueden contemplar múltiples Estados de utilización.¹¹⁸ Además, es posible combinar la reventa y la utilización de las mercaderías; así, las partes pueden contemplar la reventa de las mercaderías en determinados Estados y, además, su utilización en otros Estados.¹¹⁹
- 7.4. El art. 42(1)(a) contempla la reventa o la utilización de las mercaderías por cualquier persona, incluidos los clientes del comprador.¹²⁰ El texto de esta disposición no se limita a la reventa o el uso específico de las mercaderías por parte del comprador. En su lugar, el texto de esta disposición se refiere únicamente al acto de revender y utilizar sin mencionar siquiera a la parte que lo realiza. La única deducción razonable que puede extraerse de esta redacción abierta es que cualquiera puede revender o utilizar las mercaderías bajo el art. 42(1)(a) CISG. El Comentario de la Secretaría reconoce que "[i]ncluso se dará el caso de que los subcompradores del comprador puedan llevar las mercaderías a un tercer país para su utilización".¹²¹ Además, al revender las mercaderías, el comprador es potencialmente responsable frente a su cliente de que éstas se encuentren libres de gravámenes en el Estado que corresponda a dicho cliente. En consecuencia, en relación con el vendedor, el interés primordial del comprador es que las mercaderías se encuentren libres de gravámenes en el Estado en que sean utilizados por su cliente en última instancia. El interés del comprador es que las mercaderías se encuentren libres de gravámenes en el Estado en el que tiene lugar la reventa no es sino un mero reflejo de este interés primordial. Por lo tanto, una interpretación razonable del art. 42(1)(a) CISG, debe tener en cuenta este interés primordial del comprador. La distinción entre el Estado

¹¹⁷ LANGENECKER, 159-160.

¹¹⁸ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 17; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 14; WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 6; JANAL, FS Kritzer, 203, 220; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 14; pero, véase SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 130, cf. también 128 nota al pie 61; similar ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 42 CISG para. 6 (“relativas a un solo Estado cada una”); ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 181 (“sólo se aplica a un país”).

¹¹⁹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 10; HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 10; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 11; RAUDA/ÉTIER, VJ 2000, 30, 51.

¹²⁰ Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 10. Este resultado también está implícito en el ejemplo dado por LANGENECKER, 153.

¹²¹ Comentario de la Secretaría, Art. 40 para. 4.

"en el que" y "al que" se revenden las mercaderías¹²² es correcta pero irrelevante, ya que el Estado del cliente no es sólo el Estado "al que" vende la mercadería el comprador, sino también el Estado "en el que" se revende la mercadería si el cliente decide volver a venderla, o bien el Estado del cliente es un Estado "en el que" se "utiliza" la mercadería si el cliente decide utilizarla él mismo.¹²³

- 7.5. De acuerdo con una interpretación amplia y adecuada, el uso de las mercaderías incluye todas las actividades que el comprador u otra persona pretende llevar a cabo con ellas. En consecuencia, el tránsito consiste en la utilización de las mercaderías, incluso si ha sido iniciado por el vendedor. La mayoría de quienes mantienen la opinión contraria, que excluyen los gravámenes constituidos en el Estado de tránsito del ámbito de aplicación del artículo 42 CISG, no ofrecen ninguna razón para su opinión.¹²⁴ La conclusión de que el tránsito constituye una manera de utilizar las mercaderías y que, por tanto, los gravámenes constituidos en el Estado de tránsito pueden desencadenar la responsabilidad del vendedor bajo el art. 42 CISG se ve confirmada por el hecho de que en determinadas jurisdicciones ya el mero tránsito puede infringir los derechos de PI (incluso sin que las mercaderías se pongan en circulación)¹²⁵ y las autoridades aduaneras pueden incluso adoptar ya medidas basadas en la sospecha de una infracción.¹²⁶ Excluir tales gravámenes resultantes del tránsito del ámbito de aplicación del artículo 42 CISG daría lugar a lagunas injustificadas en la protección del interés del comprador en utilizar las mercaderías sin traba alguna.
- 7.6. Si las partes contemplan el tránsito de las mercaderías, el vendedor es responsable bajo el art. 42(1)(a) por los gravámenes de la PI en el Estado de tránsito. A modo de ejemplo, las partes pueden hacer referencia en el contrato a una cláusula F o D de los Incoterms® de la CCI, obligando al vendedor a entregar las mercaderías en un lugar determinado, quedando el transporte de las mercaderías a partir de ese lugar a cargo del comprador. Si el lugar designado con referencia a la cláusula F o D se encuentra en un Estado que aún no ha sido contemplado como Estado de utilización, pero las partes han contemplado el tránsito a través de dicho Estado, y el vendedor es responsable de los gravámenes de los derechos de PI que se constituyeron en dicho Estado. La situación es comparable si las partes optan por una cláusula C en virtud de la cual el vendedor es responsable de organizar el transporte de las mercaderías después de que el riesgo haya sido transferido al comprador. La

¹²² OGH 12 Septiembre 2006, CISG-online 1364 (el OGH no estaba en condiciones de dictar una resolución definitiva y vinculante, sino que tuvo que devolver el litigio al tribunal de primera instancia); cf. también STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 15; HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 10; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 20; LANGENECKER, 160-161.

¹²³ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 14 nota al pie 1650 *in fine*.

¹²⁴ FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 13; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 11; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 13; PILTZ, para. 5-129.

¹²⁵ EU: Artículo 9(4) Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea; Artículo 10(4) Directiva (EU) 2015/2436 de 16 diciembre sobre marcas; que se ha de transponer en los estados miembros antes del 14 enero 2019 de conformidad con el art.54(1) Directiva (EU) 2015/2436; cf. también *International Association for the Protection of Intellectual Property, Border measures and other Means of Customs Intervention against Infringers* (Q208), disponible en: <http://aippi.org/committee/border-measures-and-other-means-of-customs-intervention-against-infringers> (19 de los 41 encuestados consideraron que de acuerdo a sus derechos nacionales, las mercaderías en tránsito pueden ser incautadas por violaciones de Derechos de IP).

¹²⁶ Artículo 17(1) y 18(1) en conjunción con el artículo 2(7)(a) Reglamento (EU) No. 608/2013; cf. RINNERT, GRUR 2014, 241, 243 ("el nivel más bajo de probabilidad").

contemplación también puede basarse en prácticas o usos establecidos entre las partes o en los usos del comercio internacional.¹²⁷

- 7.7. No cabe aplicar el art. 42 CISG de manera directa si el tránsito por el Estado en cuestión no fue contemplado por las partes. Sin embargo, si el vendedor determina unilateralmente la ruta de tránsito, eligiendo así el Estado de tránsito, debe aplicarse el art. 42 CISG, bien como principio general en virtud del art. 7(2) CISG, bien por analogía.¹²⁸ Si el tránsito no estaba previsto, el interés del comprador en que las mercaderías se encuentren libres de gravámenes en el Estado de tránsito refleja su interés en utilizar libremente las mercaderías en el Estado de utilización previsto por las partes o en el Estado de destino de las mercaderías. Además, el vendedor no soporta una carga indebida si se espera de él que investigue los derechos de PI en un Estado de tránsito que, si bien no estaba previsto, fue elegido unilateralmente por él mismo. También con respecto a la limitación territorial, el vendedor se encuentra en mejores condiciones de evaluar su riesgo de responsabilidad si elige unilateralmente el Estado de tránsito en comparación con los casos de mera contemplación del Estado de uso previsto por el comprador. La balanza de intereses a este respecto -si es que existe- se inclina a favor del comprador, no del vendedor. Cuando la infracción pertinente no se basa en el mero tránsito, sino en la puesta en circulación de las mercaderías en el Estado de tránsito, el vendedor es responsable si decide unilateralmente poner las mercaderías en circulación. En cambio, el vendedor no es responsable cuando el comprador pone las mercaderías en circulación en el Estado de tránsito sin que las partes lo hayan previsto al celebrar el contrato.
- 7.8. La aplicación del artículo 42 CISG no está justificada si, por el contrario, el Estado de tránsito es elegido unilateralmente por el comprador. Pero si el vendedor pone las mercaderías en circulación sin el acuerdo del comprador - por ejemplo, para reenvasarlas - y con ello infringe un derecho de PI con la consiguiente pérdida de las mercaderías, en este caso el comprador queda liberado de su obligación de pagar el precio de compra en virtud del art.66 CISG *in fine*.

8. A los efectos de determinar el Estado contemplado por las partes como aquél donde las mercaderías serán utilizadas, es suficiente con que el vendedor haya podido discernir, con base en las circunstancias, la intención del comprador de utilizar las mercaderías en uno o varios Estados. En particular, se considera que las partes han contemplado un Estado donde las mercaderías serán utilizadas:

¹²⁷ Cuando un vendedor y un comprador celebran una serie de contratos para la entrega de mercancías comparables o idénticas que siempre se transportan a través de un Estado determinado, esto puede constituir una práctica establecida entre las partes de conformidad con el art. 9(1) CISG y dar lugar a que se contemple dicho Estado como Estado de uso. Lo mismo ocurre cuando determinadas mercancías enviadas de un Estado a otro por los medios elegidos por las partes se transportan siempre a través de un Estado en particular, lo que puede constituir un uso comercial internacional que dé lugar a la contemplación del Estado de tránsito como Estado de uso si se cumplen los requisitos del art. 9(2) CISG. Dependiendo del sector en el que operen las partes, los ejemplos podrían incluir el transporte de mercancías por barco desde Asia a Europa a través del Canal de Suez en Egipto o (por una ruta diferente) a través del Canal de Panamá. En algunos casos, también podría ser habitual el transporte por avión a través del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam (Países Bajos) o a través del aeropuerto de Frankfurt (Alemania).

¹²⁸ Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 14. Diferentemente BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 25 (violación del deber de organizar diligentemente el transporte de las mercaderías - el artículo 66, sin embargo, sólo abarca los riesgos especiales asociados al transporte y no los defectos de las mercaderías; tampoco hay necesidad de sustraer estos casos al sistema cuidadosamente equilibrado de los artículos 42 CISG y 43); REHER, 148 (a favor de la obligación del vendedor de advertir al comprador del gravamen de la mercadería en el Estado de tránsito "como máximo" si el vendedor tiene conocimiento efectivo del gravamen).

- a. en caso de que el comprador opere solamente en el mercado de ese Estado y el vendedor no lo hubiera podido ignorar; o**
- b. si en virtud del contrato,**
 - i. se ha previsto que las mercaderías serán transportadas a ese Estado o atravesarán dicho Estado;**
 - ii. los manuales de instrucciones u otros documentos que acompañan a las mercaderías se encuentran en un idioma específico distinto al del comprador y dicho idioma sólo se habla en ese Estado;**
 - iii. el diseño requerido por las mercaderías se relaciona con ese Estado; o**
 - iv. los certificados que se exigen o podrían voluntariamente acompañar dichas mercaderías sólo son relevantes para ese Estado.**

8.1. El Estado de utilización sólo es pertinente con arreglo al artículo 42(1)(a) CISG, "si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado...". Basándose en el principio de autonomía de la voluntad previsto en el art. 6 CISG, las partes pueden acordar que un Estado en particular sea relevante como Estado de utilización de las mercaderías. Asimismo, las prácticas o usos aplicables en virtud del Artículo 9(1) CISG o los usos comerciales internacionales aplicables en virtud del Artículo 9(2) CISG pueden dar lugar a que un Estado en concreto sea contemplado como el Estado de utilización. En cuanto a los requisitos mínimos de la noción de previsión, existe acuerdo en que el término "previsto" en el contexto del artículo 42(1)(a) CISG requiere una intención manifestada objetivamente por el comprador de que las mercaderías serán revendidas o utilizadas en el Estado en cuestión.¹²⁹

8.2. Algunas veces se exige que el vendedor esté de acuerdo con la utilización de las mercaderías previsto por el comprador¹³⁰, y en otras oportunidades se exige que tenga conocimiento real acerca de dicho uso.¹³¹ La mayoría de los autores consideran acertadamente que el vendedor pueda discernir de las circunstancias de la celebración del contrato que el comprador tiene la intención de utilizar las mercaderías en el Estado respectivo.¹³² La CISG utiliza sistemáticamente el término "acordar" si se requiere un acuerdo de las partes.¹³³ El hecho de que el término "acordar" no se utilice en el art. 42(1)(a) CISG indica claramente que "las partes hubieran previsto" no significa que haya sido "acordado por las partes".¹³⁴ Además, considerar el hecho de que un vendedor haya previsto circunstancias de las que no

¹²⁹ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 15; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 16; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 5; cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11.

¹³⁰ BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 21; probablemente también ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 181 ("deben haber tenido en cuenta esta posibilidad, y no sólo el comprador sino también el vendedor").

¹³¹ JANAL, FS KRITZER, 203, 221; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30,52; cf también: SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 128.

¹³² SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 9; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 16; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 5; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 42 CISG para. 9; cf. también MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 15 ("suficientemente discernible"); STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 16 ("indicación suficiente"); METZGER, RabelsZ 73 (2009), 842, 858 (indicación suficiente por parte del comprador); PRAGER, 158 ("indicación suficiente"); cf. también ZELLER, 15 VJ (2011), 289, 293 (Art. 42 CISG(1) lit. b se aplica si "el vendedor no conoce o no podía razonablemente haber conocido el lugar en el que las mercaderías van a ser finalmente vendidas").

¹³³ Artículos 9(1); 29(1), (2); 35(2); 41 CISG frase 1; 58(3); 65(1); 96.

¹³⁴ BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 21.

era positivamente consciente no es fácil de cuadrar con el significado natural del término "prever".¹³⁵ Sin embargo, exigir un conocimiento real siempre impone a la parte que lo invoca una carga de la prueba casi imposible de cumplir.¹³⁶ Imponer tal carga al comprador en el marco del artículo 42 CISG no conduciría a una solución adecuada. Por ello es que muchos autores que exigen un acuerdo o un conocimiento real en relación con el artículo 42 (1)(a) CISG se ven obligados a objetivar también sus requisitos puramente subjetivos.¹³⁷ El consenso generalizado de que es necesario determinar si las partes previeron el Estado de utilización basándose en criterios objetivos confirma que basta con que el vendedor pueda discernir en base a las circunstancias cuál es el Estado de utilización. La comparación entre el artículo 42(1)(a) CISG y el art. 35(2)(b) corrobora esta posición. La opinión predominante interpreta que el art.35(2)(b) exige que el vendedor pueda discernir el propósito concreto a partir de las circunstancias.¹³⁸ A pesar de las diferencias de sus textos, ambas disposiciones, interpretadas razonablemente, exigen, que el vendedor pueda discernir en base a las circunstancias cuál es el Estado de utilización. Esta solución también es apropiada, ya que ambas disposiciones tienen por objeto proteger los intereses del comprador en utilizar las mercaderías sin impedimentos jurídicos (artículo 42(1)(a) CISG o fácticos (art.35(2)(b) CISG). Por lo tanto, el nivel de conocimiento del vendedor acerca de de la utilización de las mercaderías prevista por las partes debe ser el mismo. Por último, para lograr la finalidad del artículo 42 CISG, permitiendo al vendedor evaluar su riesgo de responsabilidad, no es necesario que la evaluación de dicho riesgo de responsabilidad sea correcto. Un vendedor que se encuentra objetivamente en condiciones de evaluar correctamente su riesgo de responsabilidad, pero no lo hace no merece ser protegido por este fracaso.

- 8.3. En principio el hecho de que las mercaderías serán revendidas o utilizadas en un Estado determinado suele basarse en algún tipo de declaración o comportamiento del comprador. En consecuencia, parece apropiado en este tema buscar orientación recurriendo al art. 8 CISG que se refiere a la interpretación de las declaraciones y otros comportamientos de las partes.¹³⁹ Para evaluar si las partes contemplaron un Estado de utilización en particular, es decisivo determinar, sobre la base del contrato y las circunstancias si una persona razonable en la posición del vendedor debería haber sido consciente de la utilización de las mercaderías prevista por el comprador.¹⁴⁰ A este respecto, son pertinentes los factores enumerados en el art.8(3) CISG, sobre todo las negociaciones entre las partes en general y las modalidades de entrega de las mercaderías acordadas en particular.¹⁴¹ Dado que el artículo 42(1)(a) CISG

¹³⁵ BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 21.

¹³⁶ Véase la cuestión paralela sobre si "haya hecho saber" con arreglo al Artículo 35(2) lit. b requiere el conocimiento real del vendedor SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 35 para. 23.

¹³⁷ JANAL, FS Kritzer, 203, 221 (el ejemplo que se da es que las partes acuerdan el envío a un país distinto del establecimiento del comprador); RAUDA/ÉTIER, VJ 2000, 30, 52; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 21.

¹³⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 35 para. 23 con más referencias; pero véase BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 21.

¹³⁹ Cf. BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 9; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 10; JANAL, FS Kritzer, 203, 221; BELINE, 7 Univ. of Pitts. Journal Tech. Law & Pol'y (2007) 6. Cf. también SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 73 para. 36 (con respecto al Artículo 73(3)).

¹⁴⁰ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/FOUNTOULAKIS, Art. 73 para. 36 (en relación con el artículo 73(3)); cf. también BELINE, 7 Univ. of Pitts. Journal Tech. Law & Pol'y (2007) 6 ("cualquier cosa que pudiera dar al vendedor un aviso razonable de los Estados en los que el comprador estaría considerando el uso de las mercaderías").

¹⁴¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 9; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 16; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 5; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 42 CISG para. 9.

exige que las partes hubieren previsto el Estado de utilización en el momento de la celebración del contrato, sólo las circunstancias existentes en ese momento o antes pueden indicar al vendedor que las mercaderías se revenderán o utilizarán en un Estado determinado. El comportamiento posterior de las partes sólo puede ser relevante para confirmar su entendimiento en el momento de la celebración del contrato. De conformidad con el artículo 9 CISG, también puede ser pertinente tener en cuenta los usos conocidos o las prácticas establecidas entre las partes.

- 8.4. El umbral de contemplación de las partes al que se refiere el art. 42(1)(b) CISG(1) lit. a no debe ser excesivamente alto con respecto a un único Estado de utilización. Si no se contempla ningún Estado de utilización de conformidad con el artículo 42(1)(a) CISG, el vendedor es responsable de los gravámenes en el Estado del comprador de conformidad con el artículo 42(1)(b) CISG. Por lo tanto, la pregunta decisiva que se haría un vendedor razonable es si es más probable que las mercaderías serán utilizadas en el Estado de utilización potencial o en el Estado del comprador. Los intereses del vendedor no se ven afectados por este planteamiento. Para el vendedor es indiferente que se obligue a la ausencia de gravámenes de la mercadería en el Estado del comprador o en un Estado de utilización. Pero los intereses del vendedor se ven afectados si las circunstancias apuntan a varios Estados como Estados de utilización. Para contemplar múltiples Estados de utilización no basta con que balance de probabilidades se incline a favor de los posibles Estados de utilización, aisladamente considerados. Por el contrario, el umbral debe ser más elevado, es decir, se requieren indicaciones adicionales o más específicas, por ejemplo, si un vendedor razonable dedujera de las circunstancias que uno de los Estados a los que apuntan las indicaciones es un Estado de tránsito, mientras que el otro es el Estado al que finalmente se destinan las mercaderías y donde el comprador tiene la intención de revenderlas a un cliente que se encuentra en un tercer Estado en el que se utilizarán las mercaderías. En aquellos casos en que pretenda utilizar las mercaderías en múltiples Estados, es aconsejable que el comprador le haga saber dicha intención al vendedor de manera específica y demostrable.¹⁴²
- 8.5. Por último, como indica el texto del art.42(1)(a) CISG, si se ha ("previsto [...] *que* las mercaderías se [...] utilizarían", énfasis añadido),¹⁴³ no se exige que las partes contemplen un tipo específico de uso, sino simplemente *que*, en contraposición a *cómo*, se utilizarán las mercaderías en el Estado en cuestión. Basta con que las partes hubieren previsto al menos la utilización de las mercaderías en el Estado en cuestión para que nazca la responsabilidad del vendedor por la ausencia de gravámenes de las mercaderías en dicho Estado con respecto a todos sus usos potenciales. Si el vendedor desea limitar su responsabilidad únicamente a determinados usos específicos, deberá hacerlo de mutuo acuerdo con el comprador.
- 8.6. Aplicando estas consideraciones, las partes han previsto un Estado de utilización si

¹⁴² Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 22.

¹⁴³ Lo mismo puede decirse del francés auténtico (“[...] *si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet Etat [...]*”, emph. add.) y original español (“[...] *si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado [...]*”, emph. add.) así como de las traducciones no oficiales holandesa (“[...] *indien partijen op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten, onder ogen hebben gezien dat de zaken zouden worden doorverkocht of anderszins gebruikt in die Staat [...]*”, emph. add.) y alemana (“[...] *wenn die Parteien bei Vertragsabschluss in Betracht gezogen haben, daß die Ware dort weiterverkauft oder verwendet wird [...]*”, emph. add.).

- el comprador sólo opera en el mercado de ese Estado y el vendedor no podía desconocerlo;¹⁴⁴ o
 - en virtud del contrato
 - está previsto el transporte de la mercadería a ese Estado o a través de él;¹⁴⁵
 - los manuales de instrucciones u otros documentos que acompañen a la mercadería estén redactados en una lengua específica distinta de la lengua del comprador y dicha lengua sólo se hable en ese Estado;¹⁴⁶
 - el diseño requerido de las mercaderías¹⁴⁷ apunta a ese Estado;¹⁴⁸ o
 - los certificados obligatorios o voluntarios que deben tener las mercaderías sólo son pertinentes en el Estado en cuestión.
- 8.7. A excepción del lugar de entrega ¹⁴⁹ todos los otros factores requieren más indicaciones si apuntan a varios Estados para que éstos sean previstos como Estados de utilización.¹⁵⁰
- 8.8. De conformidad con el artículo 42(1)(b) CISG, el Estado del comprador sólo es relevante subsidiariamente si no se contemplaba ningún Estado de utilización en el momento pertinente.¹⁵¹ A este respecto, el funcionamiento de esta disposición es similar al del uso ordinario para la que debe ser apta la mercadería de conformidad con el art. 35 (2)(a)), si no se ha dado a conocer al vendedor un uso específico de conformidad con el artículo 35, apartado 2, letra b).¹⁵² Si el comprador tiene varios establecimientos, el art. 10 CISG determina cuál de ellos es el pertinente.
- 8.9. El art. 42(1) CISG no hace referencia al Estado del vendedor. En consecuencia, sólo hay tres posibilidades de que el vendedor sea responsable de los gravámenes en su Estado: en primer lugar, si el Estado del vendedor estaba contemplado como Estado de utilización;¹⁵³ en segundo lugar, si los derechos de PI existentes en el Estado pertinente en virtud del artículo 42 (1) (a) CISG o 42 (1) (b) CISG, se hacen valer en el Estado del vendedor; y en tercer lugar, si los derechos de PI protegidos en el Estado del vendedor surten efecto indirectamente a través de la legislación aplicable en el Estado pertinente.¹⁵⁴ Esto se corresponde con los intereses generales del comprador, ya que, por lo general, sólo en estas situaciones el comprador está

¹⁴⁴ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11.

¹⁴⁵ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 16; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 15; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 9; JANAL, FS Kritzer, 203, 221; METZGER, RabelsZ 73 (2009), 842, 858; REHER, 148; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 14. Pero véase también BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 9 (considerando irrelevante el lugar de entrega).

¹⁴⁶ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 16; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 14.

¹⁴⁷ Por ejemplo, enchufes de aparatos electrónicos.

¹⁴⁸ Cf. STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 17; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 52 (teniendo en cuenta la naturaleza de las mercaderías pertinentes).

¹⁴⁹ Pero véase RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 52; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 17; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 10 (que requieran corroboración adicional).

¹⁵⁰ Para la actividad del comprador en diferentes mercados: KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 16; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 21; JANAL, FS Kritzer, 203, 222; METZGER, RabelsZ 73 (2009), 842, 858; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 14; but see MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 9; ZELLER, 15 VJ (2011), 289, 296.

¹⁵¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 12.

¹⁵² KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 18; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 12.

¹⁵³ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 13; LANGENECKER, 163; PRAGER, 160; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 16.

¹⁵⁴ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 16.

interesado en que las mercaderías se encuentren libres de gravámenes basados en la PI en el Estado del vendedor.¹⁵⁵

9. Los Estados a los que se refiere el artículo 42(1)(a) y (b) CISG incluyen los Estados federales con todos sus territorios constitutivos, excluyendo las asociaciones de Estados. Sin embargo, si las partes contemplan que las mercaderías se utilizarán únicamente en un área específica del Estado donde han de utilizarse las mercaderías, el comprador no puede responsabilizar al vendedor por gravámenes en áreas diferentes.

- 9.1. De conformidad con el Artículo 42(1)(a) y (b) CISG, el vendedor es responsable de los gravámenes en "el Estado" de utilización de las mercaderías o en el Estado del comprador. El uso del término "Estado" en mayúsculas en esta disposición evidencia que el significado de este término aquí es idéntico al del resto de referencias al término "Estado" en mayúsculas, como se expresa en toda la CISG y en particular, en el Preámbulo de la CISG ("Los Estados Partes en esta Convención"), el art. 1(1)(a) CISG ("cuando los Estados sean Estados Contratantes") y el art.91(3) CISG ("Esta Convención está abierta a la adhesión de todos los Estados"), los "Estados" a los que se refiere la CISG son las entidades que son o pueden llegar a ser parte de un tratado internacional como la CISG. Esto incluye a todas las entidades reconocidas como Estados en virtud del Derecho internacional público.¹⁵⁶ Esta noción incluye, por tanto, los Estados federales junto con todos los territorios que los componen. Además, la noción de Estado en el sentido del artículo 42(1)(a) y (b) CISG, no incluye las asociaciones, sino únicamente los Estados.¹⁵⁷ De lo contrario, en caso de que las partes no hubieran contemplado ningún Estado de utilización de las mercaderías, un vendedor que vende a un comprador que tiene su establecimiento en la Unión Europea sería responsable de los gravámenes en toda la Unión Europea,¹⁵⁸ lo que debilitaría indebidamente la limitación territorial del art. 42(1) CISG.
- 9.2. Algunos derechos de PI sólo están protegidos en parte del territorio del Estado pertinente. Este sería el caso de las marcas cuya titularidad no se encuentra condicionada a la inscripción registral, sino mediante su utilización en el mercado pertinente¹⁵⁹ o marcas cuya titularidad en Estados federales que solamente son protegidos por la legislación estatal con efectos limitados al Estado en cuestión.¹⁶⁰ El art. 93 CISG distingue entre el "Estado contratante" y sus "unidades territoriales". Conforme a esta referencia al "Estado", el vendedor es responsable de los gravámenes existentes sólo en partes del Estado de utilización o del Estado del comprador, incluso cuando las partes sólo contemplaron la utilización de las mercaderías en el Estado como tal, sin contemplar concretamente la utilización de las mercaderías en esa parte específica del Estado.¹⁶¹ Lo mismo se aplica *mutatis mutandis* a la responsabilidad del vendedor en virtud del artículo 42(1)(b) CISG si el establecimiento del comprador se encuentra situado en un sector de dicho Estado del comprador mientras que los derechos de PI en cuestión sólo se encuentran

¹⁵⁵ Cf. RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 55.

¹⁵⁶ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHROETER/FERRARI (7th German edition), Art. 91.

¹⁵⁷ Cf. para el debate paralelo sobre la adhesión de asociaciones de Estados a la CISG en el marco del apartado 3 del artículo 91: pro SCHROETER, FS Kritzer, 42 CISG, 467-469; contra STAUDINGER/MAGNUS, Art. 91 para. 5; BASEDOW, FS Schlechtriem, 165, 180-181.

¹⁵⁸ Cf. LANGENECKER, 158.

¹⁵⁹ Alemania: § 4 No. 2 MarkenG; FEZER, § 4 para. 129.

¹⁶⁰ US: SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 128 nota al pie 63.

¹⁶¹ Cf. SHINN, 2 Minn. J. Global Trade (1993), 115, 129; pero véase LANGENECKER, 156; REHER, 150.

protegidos en otra parte de este Estado. Si, por el contrario, las partes contemplaban utilizar las mercaderías únicamente en una parte específica del Estado de utilización, el comprador dio motivos al vendedor para concluir que las mercaderías sólo iban a utilizarse dentro de dicho territorio. En este caso, el comprador asume el riesgo por los gravámenes existentes fuera de dicho territorio. Invocar gravámenes que sólo existen en otra parte del Estado constituiría una conducta prohibida por el principio *venire contra factum proprium*.¹⁶² El comportamiento y las declaraciones del comprador indicando que las mercaderías sólo serían utilizadas en una parte de un territorio determinado deben interpretarse en el sentido de que las mercaderías serán utilizadas únicamente en dicho territorio, quedando limitada la responsabilidad del vendedor a este territorio.¹⁶³

9.3. Las tendencias de armonización en el ámbito de la legislación sobre PI se traducen en un número cada vez mayor de derechos de PI protegidos no sólo en uno, sino en varios Estados.¹⁶⁴ Por lo general, los tratados y convenios destinados a proteger derechos de PI en los territorios que abarcan los respectivos Estados parte, se consideran parte del derecho interno de dichos Estados. Por lo tanto, los derechos de PI protegidos por actos legislativos con efectos en varios Estados existen "con arreglo a la legislación" del Estado de utilización o del Estado del comprador, respectivamente, tal como se menciona en el artículo 42(1)(a) y (b) CISG. Lo mismo se aplica a los derechos de PI protegidos con arreglo a la legislación de organismos supranacionales como la Unión Europea.

9.4. La ley aplicable en virtud del artículo 42(1)(a) y (b) CISG, se determina en virtud de las normas de derecho internacional privado del Estado de que se trate.¹⁶⁵

10. El conocimiento del vendedor y la identificación de aquellos Estados donde han de revenderse o utilizarse las mercaderías debe evaluarse al momento de celebrarse el contrato. La evaluación para determinar si las mercaderías se encuentran sujetas a gravámenes o pretensiones de derechos de PI en virtud del artículo 42 CISG debe realizarse al momento de transmitirse el riesgo, conforme al principio general al que se refiere el artículo 36 CISG. Si las mercaderías fueren entregadas antes de la fecha acordada, el vendedor puede subsanar cualquier gravamen siempre que lo haga antes de la fecha acordada, tal como lo establece el principio general del artículo 37 CISG.

10.1. Conforme al art. 23 CISG, el momento para evaluar el conocimiento del gravamen bajo el art. 42 CISG es al momento de la celebración del contrato. Las partes no son responsables bajo el art. 42 CISG si adquieren conocimiento de los derechos PI después de este momento, pero una parte puede encontrarse obligada a informar a la otra en base al deber general de las partes de cooperar. Asimismo, el momento de celebración del contrato es el relevante para determinar el Estado relevante bajo el

¹⁶² Cf. para este principio general SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER/HACHEM, Art. 7 para. 32.

¹⁶³ RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 53-54; cf. para el mismo resultado LANGENECKER, 156; REHER, 150 (restricción teleológica del término Estado).

¹⁶⁴ Por ejemplo, la marca registrada de la Unión Europea (Art. 1(2) Reglamento (EU) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea) y la Unión Europea El diseño en la Unión Europea (Art. 1(3) Reglamento (CE) No 6/2002 de 12 diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunicarios) o la patente unitaria para Suiza y Liechtenstein (Art. 4(1) 1978 Tratado entre la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la protección de patentes).

¹⁶⁵ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 12; BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 8; PILTZ, para. 5-129; HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 8; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 15; REHER, 146; PRAGER, 159-160; pero véase KREMER, 207-208 (sólo se aplica el Derecho sustantivo del Estado pertinente).

art. 42 CISG. Los cambios posteriores no afectan a la responsabilidad del vendedor con respecto al Estado de utilización prevista¹⁶⁶ o el Estado del establecimiento del comprador.¹⁶⁷ Sin embargo, se desprende del principio general de autonomía de la voluntad bajo el art. 6 CISG que, una vez celebrado el contrato, las partes tienen la facultad de modificar –por mutuo acuerdo, por oposición a la mera contemplación– los territorios pertinentes.¹⁶⁸

- 10.2. El artículo 42 CISG no estipula expresamente el momento para evaluar si las mercaderías se encuentran gravadas con derechos o pretensiones de PI. No es evidente, como lo sostienen muchos autores, que el momento en que el vendedor entrega las mercaderías sea el momento pertinente para evaluar si las mercaderías se encuentran gravadas.¹⁶⁹ En comparación, el art. 35 CISG, la disposición paralela que trata de las mercaderías no conformes, también establece que "el vendedor deberá entregar mercaderías" que se ajusten a los requisitos contractuales. Sin embargo, en lo que respecta a la falta de conformidad, el art.36(1) CISG identifica el momento pertinente para determinar si las mercaderías son conformes al contrato como "el momento en que el riesgo se transfiere al comprador". No obstante, el art. 36 CISG se refiere expresamente a "cualquier falta de conformidad" y, por tanto, no se aplica directamente a los gravámenes de las mercaderías con arreglo a los arts. 41 CISG y 42 CISG. Conforme a la CISG, las mercaderías gravadas no se encuentran incluidas entre las mercaderías no conformes con el contrato (véase infra párr.105).
- 10.3. Esta laguna relativa al momento pertinente para evaluar la responsabilidad del vendedor por los gravámenes constituidos por derechos de PI debe colmarse aplicando el principio general consagrado en el art. 36(1) CISG. En consecuencia, el momento de la transmisión del riesgo es el momento en que cabe determinar la responsabilidad del vendedor por dichos gravámenes. Un análisis de la historia legislativa en la elaboración del texto de esta disposición sugiere que fijar el momento de la entrega de las mercaderías como el momento pertinente para evaluar la responsabilidad del vendedor por estos gravámenes es el resultado de adoptar, de manera poco reflexiva, la situación jurídica que se presentaba bajo el ULIS,¹⁷⁰ instrumento que precedió a la CISG, sin que este punto fuera debatido al adoptarse la CISG.¹⁷¹

¹⁶⁶ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 11; LANGENECKER, 162-163; PRAGER, 158; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 19.

¹⁶⁷ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 19; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 19.

¹⁶⁸ ACHILLES, Art. 42 CISG para. 6.

¹⁶⁹ HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 4; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 8; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 17; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 5; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 23; BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 11; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 42 CISG; REHER, 124; PRAGER, 150; pero véase ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 180; cf. también ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 41 CISG para. 6 (considerando relevante el momento de la celebración del contrato).

¹⁷⁰ Tampoco se previó expresamente cuál era el momento pertinente para evaluar la responsabilidad del vendedor por los gravámenes en términos del artículo 52 ULIS (ZHANG, 145; PRAGER, 79). Durante la conferencia de La Haya en que se elaboró, se afirmó que el momento relevante era el momento de la entrega y que abundar sobre el punto era superfluo (PRAGER, 79). Por lo tanto, se dio por sentado que el momento de la entrega era el momento pertinente para evaluar la responsabilidad del vendedor de conformidad con el artículo 52 ULIS (DÖLLE/NEUMAYER, art. 52, apdo. 8). Sin embargo, en virtud del artículo 97(1) ULIS, la transmisión del riesgo quedó vinculado a la entrega (SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/HACHEM, Art. 69 párrafo 1). La entrega, a su vez, se definía bajo el art. 19 (1) ULIS como "la entrega de mercaderías conformes al contrato", aplicando el concepto francés de *délivrance* (GALSTON/SMIT/SCHLECHTRIEM, 6–7; AUDIT, 179).

¹⁷¹ PRAGER, 150.

- 10.4. El sistema de la ULIS, sin embargo, fue modificado de manera sustancial al adoptarse la CISG. El punto de mayor relevancia relacionado con la cuestión que nos ocupa es que mientras bajo ULIS la transmisión del riesgo se vinculó entrega la puesta en poder de las mercaderías en lugar de su entrega,¹⁷² la CISG adopta aplicaron normas específicas para la entrega relacionadas con la puesta de las mercaderías a disposición del comprador:¹⁷³ La transmisión del riesgo bajo los arts. 67 CISG y 69 CISG se vinculan a hechos¹⁷⁴ relacionados con la puesta de las mercaderías en poder del comprador.¹⁷⁵ Si bien en muchas ocasiones el momento de la entrega se corresponde con el momento de la puesta de las mercaderías en poder del comprador, y, por tanto, con el momento en que se transmite el riesgo,¹⁷⁶ hay situaciones en las que la entrega se efectúa antes de transmitirse el riesgo:¹⁷⁷ Si las mercaderías debe ponerse a disposición del comprador bajo el art. 31 (b) o (c) CISG, dicha entrega se efectúa si las mercaderías se encuentran a disposición del comprador aunque todavía estén bajo custodia del vendedor. Sin embargo, el riesgo sólo se transmite cuando el comprador se hace cargo físicamente de las mercaderías o incumple el contrato al no hacerlo, tal como estipula el art. 69(1) CISG.
- 10.5. El análisis de los intereses de las partes debe servir para determinar, fundamentalmente, cuál es el momento pertinente para evaluar la responsabilidad del vendedor por los gravámenes. El comprador está interesado en que las mercaderías se encuentren libres de gravámenes de PI en el momento en que toma posesión de las mercaderías, es decir, cuando sean físicamente entregadas. Por otra parte, el interés del vendedor es que su responsabilidad sea evaluada lo más tarde posible. Hasta ese momento, el vendedor puede eliminar cualquier gravamen y evitar así que el comprador le exija responsabilidades.¹⁷⁸ Además, el riesgo de que surjan nuevos gravámenes después de la celebración del contrato no supone una carga excesiva para el vendedor, ya que su responsabilidad se limita a los gravámenes que conocía o no podía desconocer al celebrarse el contrato. En consecuencia, el momento de la transmisión del riesgo y no el de la entrega es el que determina si existe algún gravamen sobre las mercaderías por lo que el vendedor deba responder.
- 10.6. Trazar una línea estricta al momento de la transmisión del riesgo para delimitar la responsabilidad del vendedor, sin embargo, excluiría indebidamente su responsabilidad por cualquier pretensión planteada después de la transmisión del riesgo.¹⁷⁹ El principio general derivado del art. 36(1) *in fine* CISG ofrece una solución: establece que el vendedor es responsable por la falta de conformidad existente al momento de la transmisión del riesgo, "aunque la falta de conformidad

¹⁷² SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/HACHEM, Intro to Art. 66-70 para. 13.

¹⁷³ Cf. HONNOLD/FLECHTNER/HONNOLD, Art. 31 para. 210.

¹⁷⁴ SCHWENZER/HACHEM/KEE, para. 38.40.

¹⁷⁵ SCHWENZER/HACHEM/KEE, para. 38.45; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/HACHEM, Intro to Arts. 66-70 para. 16-17; Art. 69 para. 1.

¹⁷⁶ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/WIDMER LÜCHINGER, Art. 31 para. 9. Y lo que es más importante, si el contrato implica el transporte de las mercaderías, tanto la entrega (art.31(a) CISG y la transmisión del riesgo (art.67(1)) CISG coinciden con la entrega de la mercadería al primer transportista.

¹⁷⁷ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/WIDMER LÜCHINGER, Art. 31 para. 9; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/HACHEM, Art. 69 para. 1.

¹⁷⁸ PILTZ, para. 5-122; HONNOLD/FLECHTNER/HONNOLD, Art. 37 para. 245.1, Art. 41 CISG para. 266 nota al pie 9; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 8 (en relación con el Art. 42 CISG).

¹⁷⁹ REHER, 124. A favor de dicha limitación de la responsabilidad del vendedor ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 41 CISG, 179; cf. también ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 41 CISG para. 5.

no se manifieste hasta después de ese momento". El razonamiento subyacente es que, si bien la falta de conformidad no existía en su forma definitiva en el momento pertinente, la falta de conformidad ya era inherente a las mercaderías.¹⁸⁰ Este razonamiento también se aplica a las pretensiones planteadas después de la transmisión del riesgo:¹⁸¹ El vendedor debe responder si el reclamo se basa en circunstancias de hecho inherentes a las mercaderías. En consecuencia, debe valorarse si las circunstancias en las que se basa el gravamen, en contraste con el gravamen mismo, existían al momento pertinente.¹⁸² En otras palabras, el vendedor es responsable de todas las pretensiones que podrían haberse planteado en el momento pertinente, incluso si dichas pretensiones fueron planteadas con posterioridad. Con respecto a las pretensiones infundadas, no es decisivo si las circunstancias existían de facto en el momento de la transmisión del riesgo, sino si existían al momento de ser alegadas por el tercero, de modo que la pretensión infundada podría haberse planteado ya en el momento pertinente.¹⁸³ Una lógica similar se aplica con respecto al gravamen de las mercaderías basada en derechos de PI en un Estado de utilización o en el Estado del comprador si, en el momento de la transmisión del riesgo, las mercaderías todavía no han llegado a este Estado y, por tanto, en ese momento todavía no infringen el derecho de PI pertinente. También en este supuesto, el gravamen ya es inherente a las mercaderías, puesto que es evidente que han de infringirse los derechos de PI pertinentes una vez que alcancen el Estado de uso previsto o (subsidiariamente) el Estado del comprador.

- 10.7. En determinados supuestos, puede estar justificado considerar al vendedor responsable de los gravámenes surgidos con posterioridad hasta después del momento pertinente para evaluar su responsabilidad. Por ejemplo, el vendedor podría violar o cancelar los acuerdos de licencia existentes con el titular del derecho, infringiendo el respectivo derecho de PI o registrando, con posterioridad al momento pertinente, una marca amparando las mercaderías en el Estado pertinente.¹⁸⁴ El art.36(2) CISG aborda esta situación con respecto a las faltas de conformidad, aplicándose a los gravámenes en base a un principio general conforme al art.35(2) CISG. El vendedor tiene la obligación de cooperar facilitando lealmente el éxito de la relación contractual con el comprador y absteniéndose de cualquier acción que impida dicho éxito.¹⁸⁵ El éxito de la relación contractual puede verse obstaculizado, ya sea por el deterioro físico de las mercaderías en razón de una falta de conformidad o en razón del deterioro de la posición jurídica del comprador. En lo que respecta a la cuestión conexa del incumplimiento de una garantía de durabilidad, contemplada bajo el art. 36(2) CISG, no hay motivo para tratar las

¹⁸⁰ OLG Linz 23 Enero 2006, CISG-online 1377.

¹⁸¹ Cf. ACHILLES, Art. 41 CISG para. 5 (en referencia a Art. 36(2) en lugar del Art. 36(1) *in fine*).

¹⁸² Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 16; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 7; MüKo HGB-BENICKE, Art. 41 CISG para. 13; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 16, Art. 42 CISG para. 17; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 29; ZHANG, 80.

¹⁸³ Demasiado lejos: RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 43 (el vendedor es responsable de "todas las reclamaciones, tengan o no fundamento y se hayan formulado antes o después" del momento pertinente).

¹⁸⁴ Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 16 para el supuesto comparable en relación con el artículo 41 CISG: El vendedor se encuentra obligado a soportar los gastos de transporte en virtud de un contrato que involucre el transporte de mercaderías, pero si no lo hace, dará lugar a que las mercaderías queden gravadas con un derecho de retención u otro derecho de garantía en favor del transportista.

¹⁸⁵ BGH 31 Octubre 2001, CISG-online 617; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 30 para. 16; MüKo BGB-GRUBER, Art. 30 CISG para. 8; BRUNNER/DIMSEY, Art. 30 para. 21.

garantías de durabilidad física de forma diferente a las garantías de lo que podría denominarse durabilidad jurídica.¹⁸⁶

10.8. En cuanto a la entrega anticipada de bienes gravados, el vendedor no debe quedar en peor situación que en caso de entrega anticipada de mercaderías no conformes. El art. 37 CISG permite al vendedor subsanar cualquier falta de conformidad hasta la fecha de entrega. Esta disposición se aplica a los gravámenes como principio general en virtud del art. 7(2) CISG o por analogía.¹⁸⁷ El art.37 CISG es una expresión del principio general del art. 7(2) CISG que subyace en el conjunto de la CISG, según el cual las relaciones contractuales deben mantenerse el mayor tiempo posible.¹⁸⁸ El fundamento de este principio de *favor contractus* permite distinguir entre las distintas causas que pueden dar lugar a la resolución del contrato.

11. El conocimiento por parte del comprador del gravamen al que se refiere el artículo 42 (2)(a) CISG debe evaluarse conforme al mismo estándar jurídico que el utilizado para evaluar el conocimiento por parte del vendedor bajo el artículo 42(1) CISG. Deberán considerarse los mismos factores que aquellos a los que se refiere la regla 6, tomando en cuenta las diferencias de hecho que indiquen las circunstancias individuales del comprador y del vendedor.

11.1. Para que la responsabilidad del vendedor quede excluida en virtud del artículo 42(2) CISG, el comprador debe ser consciente de la existencia del derecho o pretensión; no se requiere una evaluación jurídica sobre si las mercaderías infringen realmente el (supuesto) derecho. A la inversa, una evaluación jurídica falsa no puede proteger al comprador de la exclusión de responsabilidad del vendedor. En consecuencia, un comprador que conoce el derecho de PI en cuestión pero supone (falsamente) que se ha concedido una licencia válida conoce el gravamen. Esto puede ser de especial relevancia para las ventas de contenidos digitales, ya que en estos casos el comprador normalmente será consciente de que existen derechos de PI con respecto al contenido digital vendido y se basará en una licencia real o supuesta. El momento para evaluar el conocimiento del comprador es el de la celebración del contrato. Cualquier información que el comprador reciba después de la celebración del contrato es irrelevante para excluir la responsabilidad del vendedor bajo el art.42(2)(a),¹⁸⁹ pero puede dar lugar a una obligación de informar al vendedor en base al deber general de las partes de cooperar.¹⁹⁰

11.2. Un número significativo de autores opina que no cabe esperar que el comprador investigue los derechos o pretensiones de PI en los Estados pertinentes a fin de

¹⁸⁶ A modo de ejemplo, el vendedor de una máquina que utiliza un proceso patentado podría garantizar que el comprador tendrá derecho a hacer uso de esta máquina durante un determinado período de tiempo sobre la base de un acuerdo de licencia entre el vendedor y el titular del derecho. Si el acuerdo de licencia se rescinde antes de que haya transcurrido el tiempo garantizado por el vendedor, corresponde exigir al vendedor que cumpla su palabra como si se tratara de las mercaderías no conformes.

¹⁸⁷ HONNOLD/FLECHTNER/HONNOLD, Art. 37 para. 245.1; MüKo BGB-GRUBER, Art. 37 CISG para. 10; BeckOK-SAENGER, Art. 37 para. 3. Cf. también KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 37 para. 9. Cf. también para el mismo resultado PILTZ, para. 5–126; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 37 para. 6; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 37 para. 13.

¹⁸⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 37 para. 5; MüKo BGB-GRUBER, Art. 37 CISG para. 1; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 37 para. 3; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 37 para. 4.

¹⁸⁹ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 40; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 21.

¹⁹⁰ ACHILLES, FS Schwenger, 1, 12; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 21.

determinar si el comprador no podía desconocer dichos derechos o pretensiones.¹⁹¹ La mayoría de los autores también rechazan expresamente lo que suelen llamar deber de investigar ¹⁹² por parte del comprador. No obstante, estos comentaristas afirman que el comprador no puede desconocer los derechos de PI caracterizados por ser "obvios",¹⁹³ "ampliamente conocidos",¹⁹⁴ "conocidos internacionalmente",¹⁹⁵ "notorios"¹⁹⁶ o que "no pueden pasarse por alto".¹⁹⁷ Un tercer punto de vista también rechaza una expectativa general de investigar por parte del comprador, pero tiene en cuenta las cualidades subjetivas del comprador y espera que un comprador profesional tenga conocimiento de las marcas notoriamente conocidas¹⁹⁸ o incluso todos los derechos de PI de su sector.¹⁹⁹ Una cuarta y última corriente de opinión sostiene que, en determinadas circunstancias, cabe esperar que el comprador también investigue los derechos de PI en el Estado en cuestión.²⁰⁰

- 11.3. Este último punto de vista es preferible. Al analizar los enfoques anteriores, se hace evidente que, salvo el primer enfoque, todos los demás reconocen una expectativa que el comprador conozca ciertos derechos de PI que en realidad no conoce. Aunque todos los enfoques, salvo el último, rechazan expresamente la denominada "obligación de investigar" por parte del comprador, no ofrecen ninguna explicación sobre cómo se espera que el comprador adquiera conocimiento de estos determinados derechos de PI. Se afirma que emprender una investigación es la única forma que el comprador pueda adquirir conocimiento *ex ante* de derechos de PI que desconoce es mediante la investigación. Una interpretación del art. 42(2)(a) CISG confirma que, para determinar si el comprador no hubiera podido ignorar el derecho o pretensión de PI cabe esperar que el comprador haya emprendido una investigación acerca de esos derechos o pretensiones.
- 11.4. Cabe señalar, para empezar, la identidad del lenguaje utilizado para describir el conocimiento del vendedor y comprador bajo los arts. 42(1) CISG y art. 42(2)(a) CISG, lo que indica claramente que el umbral de conocimiento es también el mismo para el vendedor y el comprador.²⁰¹ No resulta razonable, obviamente, suponer que

¹⁹¹ HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 6 ("generalmente no"); WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 8; ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 182; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 42 CISG para. 9; PILTZ, para. 5–134; JANAL, FS Kritzer, 203, 219 (que, sin embargo, no espera que el vendedor investigue activamente, así); igualmente PRAGER, 174; SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 42 CISG para. 6.

¹⁹² *See supra* para. 6.11 para las cuestiones terminológicas al respecto.

¹⁹³ ACHILLES, Art. 42 CISG para. 11; cf. también RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 56.

¹⁹⁴ RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 56; Supreme Court of Israel 22 Agosto 1993, CISG-online 1082 (el comprador debe ser consciente de que las botas con la conocida marca Levis infringen los derechos de PI en el Estado de uso).

¹⁹⁵ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 39; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 17; ZHANG, 91-92.

¹⁹⁶ FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 17; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 42 CISG para. 17 (que, no obstante, considera "sensato" trasladar contractualmente al comprador la obligación de investigar, para. 22).

¹⁹⁷ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 22; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 28; REHER, 173.

¹⁹⁸ HONSELL/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 16; similar STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 26.

¹⁹⁹ Cour de Cassation 19 Marzo 2002, CISG-online 662 (zapatos con cordones falsificados), confirmando la decisión de instancia: CA Rouen 17 Febrero 2000, Pace; CA Colmar 13 Noviembre 2002, CISG-online 792 (camisas con tejido protegido); TGI Versailles 23 Noviembre 2004, CISG-online 953 (muebles falsificados).

²⁰⁰ BACHER, FS Schwenzler, 115, 125-126; METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 861-862; SHINN, 2 *Minn. J. Global Trade* (1993), 115, 125 et seq.; ZELLER, 15 *VJ* (2011), 289, 302; VANDUZER, 4 *Canadian International Lawyer* (2001), 187; LANGENECKER, 213; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 21. Cf. también SCHLECHTRIEM/SCHWENZLER/SCHWENZLER, Art. 42 CISG para. 18 (rechazar la expectativa de investigar [por] regla general", pero reconocerla en determinadas circunstancias).

²⁰¹ PRAGER, 174-175; VANDUZER, 4 *Canadian International Lawyer* (2001), 187; ZELLER, 15 *VJ* (2011), 289, 302; SHINN, 2 *Minn. J. Global Trade* (1993), 115, 125. Cf. también JANAL, FS Kritzer, 203, 214, 220; SCHWERHA, 16 *Mich. J.*

los redactores de la CISG, al incluir el mismo lenguaje para establecer y excluir la responsabilidad del vendedor, pretendieran excluir en cualquier caso la responsabilidad del vendedor. En consecuencia, el art.42 CISG sólo ofrece una solución razonable para el gravamen de las mercaderías con derechos de PI siempre que el requisito de conocimiento con respecto al vendedor y el comprador arrojan diferentes resultados. Dado que estas dos normas están redactadas de forma idéntica, la solución a este enigma consiste en que la diferencia entre ambas radica en una cuestión de hecho y no de derecho.

- 11.5. El paralelismo entre el artículo 42 CISG y el artículo 35(2)(b) CISG confirma esta apreciación. Resulta cada vez más frecuente que, para equilibrar adecuadamente los intereses de las partes bajo el art. 35 CISG, en relación con la no conformidad de las mercaderías con las normas de derecho público del Estado de que se trate, quepa esperar que, en determinadas circunstancias, el comprador investigue la existencia de tales normas en el Estado en cuestión.²⁰² No es concebible que el comprador deba investigar las normas de derecho público pero no los derechos de PI, que en muchos casos son incluso más accesibles que los primeros, especialmente cuando han sido registrados.
- 11.6. La Cámara de Comercio Internacional, en una declaración lamentablemente no publicada, expresó que las referencias a la noción de "no hubiera podido ignorar" en el artículo 42(1) CISG y en el art.42(2)(a) CISG deben interpretarse de forma coherente.²⁰³ El documento en el que se hacía esta declaración fue citado en múltiples ocasiones durante las deliberaciones, pero la posición defendida por la Cámara de Comercio Internacional permaneció inamovible.
- 11.7. Las consideraciones económicas respaldan la conclusión de que también se espera que el comprador investigue si existen gravámenes sobre la PI. Cuando se trata de evaluar y evitar los riesgos jurídicos asociados a la utilización de las mercaderías en el Estado del comprador o en un Estado elegido por éste, cabe suponer que el comprador podría correr con los costos asociados a estos riesgos de forma más barata que el vendedor.²⁰⁴ En muchos casos, el comprador cuenta con un conocimiento muy superior acerca de la situación jurídica de las mercaderías en los Estados en cuestión.²⁰⁵ Además, no cabe duda de que hay situaciones en las que el comprador puede investigar más eficazmente los derechos de PI en el Estado de que se trate. Este sería el caso si el comprador es un operador mundial que fabrica mercaderías comparables y tiene una experiencia significativa en el mercado de

Int'l L. (1994–1995), 441, 476; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 26; SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 42 CISG para. 6; KREMER, 208 ("lo mismo se aplica al conocimiento del comprador"). But see WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 8; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 56; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 42 CISG para. 9 (la responsabilidad general del vendedor por la ausencia de gravamen de la mercadería conduce a una obligación diferente a pesar de la idéntica redacción); similar HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 2 (invocando que el vendedor "suele estar más familiarizado con las circunstancias técnicas y jurídicas"); REHER, 173 (diferentes interpretaciones a pesar de una redacción idéntica).

²⁰² SAIDOV, 58 Vill. L. Rev. (2014), 529, 544 ("Hacer recaer en el comprador la carga de la investigación evita costes más elevados, que de otro modo habría que soportar si esta carga recayera en el vendedor"); CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, para. 4.14.

²⁰³ A/CONF.97/8/Add. 2, 20 citado por PRAGER, 175 nota al pie 182 (sin publicar, PRAGER, 164 nota al pie 154).

²⁰⁴ METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 861-862; SMYTHE, 36 Nw. J. Int'l L. & Bus. (2016), 509, 535. Cf. para la línea argumental paralela con respecto al artículo 35(2) lit. b CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, para. 4.15.

²⁰⁵ SMYTHE, 36 Nw. J. Int'l L. & Bus. (2016), 509, 535.

referencia, mientras que el vendedor es un pequeño proveedor que nunca ha operado en el mercado de referencia.

- 11.8. Estas consideraciones se ven reforzadas por el hecho de que el comprador se encuentra obligado de todos modos, en virtud de la legislación en materia de PI, a investigar tales derechos por caer bajo su responsabilidad cualquier infracción a los derechos de PI en el Estado pertinente. Si cabe esperar que el comprador se responsabilice por los derechos de PI en beneficio de un tercero titular del derecho de PI, con mayor razón cabe esperar que el comprador lleve a cabo una investigación cuando se encuentra vinculado por una relación contractual con el vendedor.
- 11.9. No cabe modificar este análisis²⁰⁶ por el hecho de que exista un amplio consenso en que el comprador no está obligado a examinar las mercaderías antes de la celebración del contrato en virtud del art.35(3) CISG, la disposición paralela que excluye la responsabilidad del vendedor por conocimiento del comprador en caso de falta de conformidad.²⁰⁷ Existen diferencias fundamentales entre los intereses de las partes bajo ambas disposiciones. Mientras que la falta de conformidad suele incluir todas las circunstancias de hecho y de derecho relativas a las mercaderías y su entorno,²⁰⁸ la opinión de que el art.35(3) CISG no exige un examen por parte del comprador parece limitarse a las propias mercancías. En cambio, la cuestión de si cabe esperar que el comprador, antes de la celebración del contrato, investigue la conformidad de las mercaderías con las normas de derecho público del país del comprador no parece haber sido objeto de análisis en profundidad, hasta el momento, en el marco del art.35(3) CISG. La distinción entre características físicas y no físicas de las mercaderías resulta esencial al compararse el art. 35 3) CISG con el art.42(2)(a) CISG.²⁰⁹ Mientras que cualquier falta de conformidad física cae bajo la esfera del vendedor, la responsabilidad por los gravámenes sobre la PI en el Estado en el que el comprador pretende utilizar las mercaderías o en el propio Estado del comprador se encuentra estrechamente relacionadas con la esfera de responsabilidad del comprador. Además, el examen físico de las mercaderías por parte del comprador, antes de celebrarse el contrato, ocasiona elevados costes y esfuerzos para ambas partes, principalmente en el contexto de un contrato de compraventa internacional en el que, antes de la entrega de las mercaderías, ni el comprador ni las mercaderías suelen encontrarse en el mismo Estado. Por el contrario, la investigación de los derechos de PI por parte del comprador en los Estados donde lleva a cabo sus negocios resulta mucho más factible y no requiere la posesión de las mercaderías.
- 11.10. Lo que el comprador no puede ignorar viene determinado principalmente por la información de que disponga en el momento de la celebración del contrato.²¹⁰ Los criterios de accesibilidad y proximidad de la información y las consideraciones económicas resultantes, así como los factores que determinan estos criterios, se aplican al comprador del mismo modo que al vendedor. Esta información será insuficiente en algunos casos para llevar a cabo una investigación eficaz de los derechos de PI, por lo que el comprador no se encuentra obligado a realizar una

²⁰⁶ A favor de una interpretación paralela de los artículos 35(3) y 42 CISG(2) lit. a PILTZ, para. 5-133; SCHLECHTRIEM/SCHROETER, para. 445.

²⁰⁷ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 35 para. 38 con referencias.

²⁰⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 35 para. 9.

²⁰⁹ Cf. también LANGENECKER, 189-190 en relación con ULIS.

²¹⁰ METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 862; SHINN, 2 *Minn. J. Global Trade* (1993), 115, 125 et seq.

investigación exhaustiva.²¹¹ Lo más probable es que un comprador de tamaño medio, sin un conocimiento particularizado acerca de los productos o del mercado, limite su investigación a los derechos de PI que son notorios y otros derechos que son evidentes o de naturaleza no técnica que han sido registrados. Sin embargo, se espera que el comprador investigue también los derechos técnicos registrados si el comprador posee un nivel de información igual²¹² o superior,²¹³ ya sea, porque fabrica mercaderías comparables,²¹⁴ planea utilizar mercancías de uso universal de una forma específica que infringe un derecho de PI²¹⁵ o si los derechos de PI en cuestión son internacionalmente conocidos.²¹⁶ Además, si el comprador tiene un conocimiento específico del mercado de referencia -lo que no es improbable si opera regularmente en él-, puede incluso encontrarse en mejor posición que el vendedor para investigar los derechos de PI en general.²¹⁷ A este respecto, cabe exigir al comprador que se informe con sus clientes situados en los Estados de utilización de que se trate sobre la situación legal en sus respectivos Estados.²¹⁸

11.11. La responsabilidad del vendedor queda excluida si el comprador conoce o no podía ignorar el gravamen en los términos del artículo 42(2)(a) CISG. Esta disposición plantea "todo o nada".²¹⁹

12. El vendedor no es responsable bajo el artículo 42(2)(b) CISG en razón de un gravamen surgido como resultado inevitable de especificaciones proporcionadas por el comprador a las cuales deban ajustarse las mercaderías conforme al contrato. Sin embargo, el vendedor no puede invocar el artículo 42(2)(b) CISG si, además de tener conocimiento de la pretensión o derecho de PI a los que se refiere el artículo 42(1) CISG, dicho vendedor sabía o no podía haber ignorado que las especificaciones aportadas por el comprador harían surgir un gravamen que afecta a las mercaderías, sin haber informado al comprador de esta circunstancia.

12.1. De conformidad con el artículo 42(2)(b) CISG, la responsabilidad del vendedor queda excluida si el gravamen con un derecho de PI resulta del hecho de que el vendedor fabricó o compró las mercaderías de conformidad con las especificaciones realizadas por el comprador.²²⁰ El art. 42(2)(b) CISG se basa en que el vendedor no

²¹¹ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 38; PILTZ, para. 5–134.

²¹² Lo mismo ocurre con los argumentos económicos METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 862; but see LANGENECKER, 205 (sólo si el comprador tiene un acceso a la información "significativamente" mejor que el vendedor); probablemente también RAUDA/ETIER, *VJ* 2000, 30, 57 ("el vendedor no es responsable si el comprador ha cometido un error mayor que el cometido por el mismo").

²¹³ Cf. CISG Advisory Council Opinion No. 19, Standards and Conformity of the Goods under Article 35 CISG, Rapporteur SAIDOV, para. 4.11.

²¹⁴ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 18; BACHER, FS *Schwenzer*, 115, 126.

²¹⁵ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 18; BACHER, FS *Schwenzer*, 115, 120, 126.

²¹⁶ BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 13; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 39; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 17; LANGENECKER, 212.

²¹⁷ SMYTHE, 36 *Nw. J. Int'l L. & Bus.* (2016), 509, 535.

²¹⁸ Cf. Supreme Court of Israel 22 Agosto 1993, CISG-online 1082 ("la recurrente no puede alegar que sus clientes no necesitaban informarle sobre una marca registrada").

²¹⁹ LANGENECKER, 196-197. But see Supreme Court of Israel 22 Agosto 1993, CISG-online 1082 (al considerar que "cuando dos partes causan daños, no es justo ni moral que una parte sea responsable de todos los daños de la otra" y que, por lo tanto, "el resultado deseado es asignar la responsabilidad"); en contra: Supreme Court of Israel 22 Agosto 1993, CISG-online 1082, opinión disidente Justice GOLDBERG; REICH, Pace.

²²⁰ Cf. PRAGER, 176. Cf. para la cuestión conexas de si las especificaciones del comprador pueden ser especificaciones en el sentido del artículo 3, apartado 1: pro CA Chambéry 25 May 1993, CISG-online 223; contra OLG Frankfurt

es responsable del gravamen resultante²²¹ cuando el comprador proporciona especificaciones de las mercaderías, con las cuales ha cumplido el vendedor, que infringen un derecho de PI.

- 12.2. Las especificaciones en el sentido del artículo 42(2)(b) CISG abarcan "fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas". Al final, el elemento "cajón de sastre" pone de manifiesto que la lista no es exhaustiva.²²² El término "o a otras" indica que otras especificaciones deben ser comparables a los ejemplos expresamente enumerados.²²³ Para ello no es necesario que las especificaciones se realicen a través de un soporte corpóreo.²²⁴ Lo decisivo es que las especificaciones estén destinadas a influir en la forma en que se fabrican, diseñan o envasan los productos.²²⁵
- 12.3. La disposición exige además que el gravamen "resulte del cumplimiento por el vendedor" de las especificaciones. El tenor literal de la disposición parece indicar que cualquier vínculo causal basta para desencadenar la exclusión de responsabilidad del vendedor. En consecuencia, cada especificación que el comprador facilite al vendedor excluiría la responsabilidad de este último. Tal interpretación anularía toda posibilidad de que el comprador influyera en la forma en que se fabrican, diseñan o envasan las mercaderías. No obstante, la capacidad del comprador para especificar las características de las mercaderías es un elemento crucial de todo contrato de compraventa.²²⁶ Por lo tanto, no basta todo nexo causal para concluir que el gravamen "resulte del cumplimiento por el vendedor" con las especificaciones proporcionadas por el comprador.²²⁷
- 12.4. Una limitación evaluativa apropiada de la causalidad debe estar guiada por los intereses de las partes a la luz del principio de interpretación autónoma en la situación específica regulada por el art.42(2)(b) CISG. Teniendo en cuenta que esta disposición sólo se aplica en los casos en que el vendedor conocía o no podía ignorar la existencia del gravamen, el interés del comprador que se encuentra en esta situación en recibir mercaderías libres de tales gravámenes suele prevalecer sobre

am Main 17 Septiembre 1991, CISG-online 28; HGer Zürich, 10 Febrero 1999, CISG-online 488; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER/HACHEM, Art. 3 para. 8; KRÖLL ET AL./MISTELIS/RAYMOND, Art. 3 para. 14; MüKo BGB-HUBER, Art. 3 CISG para. 6; BeckOK-SAENGER, Art. 3 para. 3; SCHLECHTRIEM/SCHROETER, para. 66; CISG Advisory Council Opinion No. 4, Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced and Mixed Contracts (Article 3 CISG), Rapporteur PERALES VISCASILLAS, para. 2.13.

²²¹ MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 24; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 19; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 20; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 41 CISG; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 28; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 42 CISG para. 22; cf. también BACHER, FS Schwenzler, 115, 127. Pero véase PRAGER, 178; LANGENECKER, 230; REHER, 176 (sobre la base de la culpa); RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 58; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 42 CISG para. 10; HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 7 (basada en un conocimiento superior del comprador).

²²² LANGENECKER, 232.

²²³ Esta consideración queda confirmada por la comparación con la versión francesa auténtica que hace referencia a "*autres spécifications analogues*" (énfasis añadido) y la versión española que hace referencia a "*otras especificaciones análogas*" (énfasis añadido), así como la traducción neerlandesa no auténtica que hace referencia a "*andere soortgelijke specificaties*" (énfasis añadido). En particular, la traducción alemana no auténtica sólo hace referencia a "*sonstigen Angaben*", que ha sido acertadamente calificada de "imprecisa" LANGENECKER, 232; cf. también FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 20. PRAGER, 177 nota 188 alega que el término "*vergleichbar*" (comparable) fue omitido por otros autores alemanes. PRAGER parece pasar por alto que falta en la traducción oficial de este término al alemán.

²²⁴ LANGENECKER, 232-233.

²²⁵ Cf. MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 23; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 29; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 12; REHER, 176.

²²⁶ Cf. LANGENECKER, 235.

²²⁷ LANGENECKER, 235.

el interés del vendedor en limitar su responsabilidad. De ello se deduce que debe emplearse un umbral de causalidad elevado para proteger este interés razonable del comprador. La causalidad en el sentido del art.42(2)(b) CISG debe limitarse a los casos en que el gravamen sea consecuencia inevitable del contrato que exige que las mercaderías cumplan las especificaciones facilitadas por el comprador.²²⁸

- 12.5. Para que el gravamen sea una consecuencia inevitable, deben cumplirse dos requisitos: En primer lugar, el pliego de condiciones debe ser lo suficientemente preciso.²²⁹ El pliego de condiciones no debe dejar ningún margen de maniobra que permita al vendedor cumplir con dicho pliego sin que ello suponga un gravamen sobre las mercaderías.²³⁰ En el caso de pretensiones (infundadas), esta prueba debe aplicarse sobre la base de las alegaciones del tercero. En segundo lugar, las especificaciones deben ser vinculantes para el vendedor.²³¹ Por tanto, el vendedor no puede basarse en especificaciones no vinculantes del comprador.²³² Si el pliego de condiciones vincula al el vendedor debe determinarse en cada caso concreto mediante la interpretación del art. 8 CISG; los usos y prácticas a que se refiere el art.9 CISG también pueden dar lugar a un pliego de condiciones vinculante.²³³ Dado que un comprador que proporciona especificaciones vinculantes al vendedor asume el riesgo de los gravámenes resultantes de dichas especificaciones, no cabe presuponer a la ligera que el comprador tiene la intención de asumir el riesgo de los gravámenes que resultan del hecho de proporcionar especificaciones vinculantes. La falta de experiencia del comprador en el trato con mercaderías del tipo en cuestión hace que sea menos probable que el comprador pretenda que el vendedor cumpla ciegamente las especificaciones del primero. Lo más probable es que el cumplimiento de las especificaciones quede sometido a su análisis para detectar posibles infracciones por parte de un vendedor más experimentado.
- 12.6. Dado que el Art. 42(2)(b) CISG no se basa en la culpa del comprador, sino simplemente en la causalidad, cabe excluir la responsabilidad del vendedor si las especificaciones vinculantes del comprador, causaron un gravamen sin que éste lo supiera. No es necesario que el comprador sea consciente de la posible infracción.²³⁴ No obstante, el conocimiento por parte del comprador del riesgo de infracción

²²⁸ WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 9; LANGENECKER, 235; cf. también KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 42 (“realmente causó”); REHER, 176 (“resultan específicamente del cumplimiento de las especificaciones”).

²²⁹ Supreme Court of Israel 22 Agosto 1993, CISG-online 1082, sub 3(e); KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 42; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 12; BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 14; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 21; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 25; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 23; HERBER/CZERWENKA, Art. 42 CISG para. 7; PILTZ, para. 5–135.

²³⁰ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 21; BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 14; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 42 CISG; WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 42 CISG para. 9; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 20; REHER, 176; JANAL, FS Kritzer, 203, 223; PILTZ, para. 5–135; cf. también MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 25; GALSTON/SMIT/SCHLECHTRIEM, 6–34; similar BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 29.

²³¹ Supreme Court of Israel 22 Agosto 1993, CISG-online 1082, sub 3(e); LANGENECKER, 236-237; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 12; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 30; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 23; PILTZ, para. 5–135.

²³² BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 29; cf. también MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 24 (especificaciones en la esfera de riesgo del comprador).

²³³ LANGENECKER, 237.

²³⁴ STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 31; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 23; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 21; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 42; ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 183; SOERTEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 42 CISG para. 7.

derivado de sus especificaciones puede ser relevante para hacer surgir una posible obligación del vendedor de informar al comprador acerca de este mismo riesgo.

- 12.7. Si el vendedor se da cuenta de que las especificaciones del comprador suponen un riesgo de infracción, deberá informar de ello al comprador en virtud del deber general de cooperación de las partes.²³⁵ El incumplimiento por parte del vendedor de este deber de información le impide invocar la exclusión de su responsabilidad²³⁶ y puede dar lugar a una reclamación de daños y perjuicios por parte del comprador.²³⁷ El umbral para el conocimiento del vendedor en este caso es más elevado que el que se requiere para evaluar el conocimiento general del gravamen por parte del vendedor bajo el art.42(1) CISG. Mientras que bajo el art.42(1) CISG, el vendedor sólo debe tener conocimiento del derecho o pretensión como tal, sin encontrarse obligado a realizar una evaluación jurídica, para que el vendedor se encuentre obligado a informar al comprador de un riesgo de infracción derivado de las especificaciones de este último, el vendedor debe llegar o debería haber llegado a la conclusión (jurídica) de que existe un riesgo significativo de que se infrinja un derecho de PI.
- 12.8. Las especificaciones del comprador que hacen que las mercaderías entren en el ámbito de aplicación de un derecho de PI infringen una obligación de protección contractual del comprador.²³⁸ Este incumplimiento del contrato faculta al vendedor a exigir el cumplimiento específico con arreglo al art. 62 (CISG) en forma de especificaciones no infractoras, fijando un plazo adicional bajo el art. 63 CISG.²³⁹ Si el comprador no atiende este requerimiento, incumple esencialmente el contrato en los términos del art. 25 CISG, facultando al vendedor a resolver el contrato de conformidad con el art. 64(1)(a) CISG.²⁴⁰ El comprador es responsable de los daños en que incurra el vendedor por cumplir con las especificaciones (por ejemplo, por estar sujeto a reclamaciones del titular del derecho de PI) en virtud del art. 61(1)(b) CISG.²⁴¹ Si el vendedor cumple con las especificaciones, aunque sea consciente de que ello puede dar lugar a una infracción, su reclamo de daños y perjuicios se reduce bajo el art. 77 CISG.²⁴² En este caso no se aplica el art. 80 CISG ya que el vendedor no causó el incumplimiento del comprador en razón de cumplir con las especificaciones que condujeran a la infracción.

²³⁵ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 22; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 31; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 59; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 24; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 43; SOERGEL/LÜDERITZ/SCHÜSSLER-LANGEHEINE, Art. 42 CISG para. 7; ŠARČEVIĆ/VOLKEN/ENDERLEIN, Art. 42 CISG, 183; ACHILLES, Art. 42 CISG para. 12; Comentario de la Secretaría, Art. 40 para. 10.

²³⁶ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 24; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 31; BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 14; RAUDA/ETIER, VJ 2000, 30, 59; PRAGER, 179; cf. también SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 22; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 21 en caso de que el vendedor conozca la posible infracción ya en el momento de la celebración del contrato. Pero véase REHER, 174-175; probablemente también PILTZ, para. 5–135.

²³⁷ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 22 en caso de que el vendedor tenga conocimiento de la posible infracción del derecho de PI después de la celebración del contrato.

²³⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 24; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 45; REHER, 177.

²³⁹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 24; REHER, 177.

²⁴⁰ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 45; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 24; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 21; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 27.

²⁴¹ MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 26; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 21; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 24.

²⁴² SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 24.

12.9. La responsabilidad del vendedor queda excluida si el comprador no notifica debidamente el gravamen según el art.43(1) CISG, sin que sean aplicables ninguna de las excepciones del art.43(2) CISG o del art. 44 CISG.

13. El comprador dispone de todos los derechos y acciones enumerados en el artículo 45 CISG toda vez que el vendedor es responsable del gravamen a un derecho o pretensión de derechos de PI del que es titular un tercero. Cualquier disposición en la CISG cuyo texto se relacione a la entrega de mercaderías no conformes también se aplica a la entrega de mercaderías gravadas con derechos o pretensiones de derechos de PI de terceros.

13.1. Los gravámenes están comprendidos en el concepto uniforme de incumplimiento de contrato de la CISG,²⁴³ siendo el art.45(1) CISG la disposición central para habilitar las vías de acción por incumplimiento a favor del comprador.²⁴⁴ A diferencia de la referencia general al incumplimiento por parte del vendedor de "cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente Convención" que figura en el art. 45 CISG, art. 46(2) y (3) CISG, art. 50 CISG, art. 51(2)(c) CISG y art.82(2)(c) se refieren a la falta de conformidad de las mercaderías con el contrato.

13.2. Los arts.45 CISG y 46 CISG no se aplican directamente a los gravámenes de las mercaderías. Como se desprende del título de la Parte III, Capítulo II, Sección II, la CISG establece una dicotomía entre "conformidad de las mercaderías" y "pretensiones de terceros".²⁴⁵ Además, la CISG contiene otra noción que se yuxtapone con la noción de "mercancías no conformes con el contrato": El art. 45(1) CISG, disposición central de la Parte III, Capítulo II, Sección III "Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor", concede al comprador acceso a acciones específicas "[s]i el vendedor no cumple alguna de las obligaciones que le incumben en virtud del contrato o de la presente Convención". El título de esta sección que hace referencia al "incumplimiento del contrato", así como su sinónimo,²⁴⁶ el texto del art. 45(1) CISG, que se refiere al "incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones" por parte del vendedor, contiene por tanto categorías más amplias, cuyo significado natural engloba las mercaderías que "no sean conformes con el contrato", así como aquellas gravadas con "derechos o pretensiones de terceros". Además de la distinción gramatical que hace este título, las disposiciones que contiene también pueden dividirse en disposiciones que tratan de la conformidad de las mercaderías las que se refieren a los derechos o pretensiones de terceros. Esto revela un cierto paralelismo entre ambos conjuntos de disposiciones.²⁴⁷ La CISG, por lo tanto, en lo que concierne las características de las mercaderías, contempla dos tipos diferentes de obligaciones a cargo del vendedor.²⁴⁸

13.3. El material legislativo de la CISG pone de manifiesto, sin embargo, que la distinción consciente entre disconformidades y gravámenes no pretende excluir la aplicación

²⁴³ HONNOLD/FLECHTNER/HONNOLD, Art. 45 para. 276; MüKo BGB-HUBER, Art. 45 CISG para. 4; MüKo HGB-BENICKE, Art. 45 CISG para. 1; HONSELL/SCHNYDER/STRAUB, Art. 45 para. 10; PRAGER, 191.

²⁴⁴ Cf. únicamente SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 27; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 49; HONSELL/SCHNYDER/STRAUB, Art. 45 para. 18.

²⁴⁵ KRÖLL ET AL./BACH, Art. 50 para. 13; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/MÜLLER-CHEN, Art. 42 CISG para. 22; HIRNER, 193; KREMER, 76 nota al pie 70.

²⁴⁶ MüKo HGB-BENICKE, Art. 45 para. 1; HONSELL/SCHNYDER/STRAUB, Art. 45 para. 14; PRAGER, 191.

²⁴⁷ HIRNER, 194 (Artículo 35 correspondiente a los artículos 41 CISG, 42 CISG; Artículo 39 a 43(1); Artículos 40 a 43(2) y Artículo 44 siendo aplicable a ambas categorías de defectos).

²⁴⁸ HONSELL/SCHNYDER/STRAUB, Art. 45 para. 54.

de las disposiciones que tratan específicamente de las disconformidades a los gravámenes. Más bien, los antecedentes de la redacción confirman que los redactores, al distinguir deliberadamente entre falta de conformidad y gravámenes, se abstuvieron conscientemente de regular exhaustivamente las cuestiones relativas a los gravámenes de las mercaderías relacionadas con la falta de conformidad con el contrato.²⁴⁹ Esta laguna permite aplicar a los gravámenes aquellas disposiciones que tratan específicamente sobre la falta de conformidad, conforme lo disponen los principios generales a los que se refiere el art. 7(2) CISG.

- 13.4. En este contexto, el comprador dispone de los mismos recursos que aquellos que corresponden a las mercaderías no conformes: En primer lugar, el comprador puede reclamar el cumplimiento específico bajo el art. 46(1) CISG, sujeto a la restricción del art. 28 CISG. El cumplimiento específico puede realizarse mediante la entrega de mercaderías sustitutivas libres de cargas,²⁵⁰ la supresión del derecho de terceros,²⁵¹ una declaración vinculante y efectiva del tercero de no invocar su derecho o pretensión²⁵² o la desestimación definitiva y vinculante de la pretensión de terceros en un procedimiento judicial iniciado por el vendedor.²⁵³ No basta con que el vendedor se limite a declarar que indemnizará al comprador.²⁵⁴ El vendedor puede elegir libremente cuál de estas formas de cumplimiento desea emplear.²⁵⁵ Por lo tanto, el comprador no puede exigir al vendedor que le defienda de las reclamaciones de terceros.²⁵⁶ No obstante, los gastos legales en que incurra el comprador a este respecto deberán ser compensados.
- 13.5. Conforme al texto de los arts. 46(2) CISG y 46(3) CISG sólo se aplican a las mercaderías no conformes, sin que puedan ser aplicados directamente a las mercaderías gravadas²⁵⁷. Teniendo en cuenta el vacío existente en cuanto a las consecuencias jurídicas en caso de mercaderías, las restricciones del art. 46(2) y (3) CISG se aplican como principio general en virtud del art. 7(2) CISG o por

²⁴⁹ Cf. HIRNER, 191; LANGENECKER, 266. Cf. O.R., 326 (Delegado noruego: “en el texto actual de las secciones II y III del capítulo II existía una laguna en cuanto a las vías de recurso en caso de reclamaciones de terceros”); O.R., 327 (Delegación sueca: “demasiado tarde para colmar en esta fase las lagunas del proyecto de Convención en lo que respecta a las vías de recurso de que disponen el vendedor y el comprador. [...] El problema es demasiado complejo para resolverlo tan fácilmente, y preferiría mantener el texto actual, a pesar de sus deficiencias.”); O.R., 361 (Delegación de la República Democrática Alemana: “aún no se había decidido cómo tratar en el Convenio las consecuencias de los reclamos de terceros”).

²⁵⁰ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 21; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 21. No obstante, si terceros siguen haciendo valer sus derechos frente al comprador en relación con las mercaderías inicialmente entregadas, el vendedor será responsable de este gravamen.

²⁵¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 21; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 23; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 39; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 21.

²⁵² SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 24; ACHILLES, Art. 41 CISG para. 7; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 23; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 21; cf. también REHER, 217.

²⁵³ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 39; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 23.

²⁵⁴ But see ACHILLES, Art. 41 CISG para. 7.

²⁵⁵ METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 848.

²⁵⁶ Unclear in this regard: BIANCA/BONELL/DATE-BAH, Art. 41 CISG para. 2; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 6; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 17; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 20; KAROLLUS, 123; GALSTON/SMIT/SCHLECHTRIEM, 6–31.

²⁵⁷ Cf. solamente BeckOK-SAENGER, Art.41 para.14; BUCHER/SCHLECHTRIEM, S.133; MOHS, IHR, 2002, 59, 60; Comentario de la Secretaria, Art.39, para 8; BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art.41 para 26, Art.42 para 26. También, Cf. KREMER, 76 en relación con la distinción en la Convención entre reclamaciones de mercaderías no conformes y los derechos de terceros. Pero, véase: HERBER/CZERWENKA, Art.41 para 10.

analogía.²⁵⁸ El art. 46(2) CISG limita el derecho del comprador a recibir mercaderías sustitutivas en casos de incumplimiento esencial, sin las restricciones del art. 28 CISG.²⁵⁹ El razonamiento subyacente es que, en principio, la entrega de mercaderías sustitutivas es comparable, en sus efectos, a la resolución del contrato, lo que a su vez exige que, por lo general, haya existido un incumplimiento esencial. Este razonamiento se aplica igualmente a las mercaderías gravadas.²⁶⁰ Concretamente, en lo que respecta a los gravámenes sobre la PI, es muy posible que las partes hayan previsto múltiples Estados de utilización y que el gravamen exista sólo en uno de esos Estados, lo que permitiría al comprador vender o utilizar las mercaderías originalmente destinadas a ese Estado en alguno de los demás Estados de utilización previstos por las partes. No hay ninguna razón por la que un comprador que recibió mercaderías gravadas deba estar en mejor posición que un comprador que recibió mercaderías no conformes.²⁶¹ En ambos casos, el vendedor tiene un interés razonable en evitar gastos de entrega innecesarios asociados con la restitución de la mercadería si la pérdida del comprador puede compensarse igualmente mediante una indemnización por daños y perjuicios.

- 13.6. El art. 46(3) CISG se refiere a la reparación de las mercaderías y protege al vendedor de solicitudes de reparación irrazonables. Aunque el término reparación parece indicar una interacción física con la mercadería, este concepto debe entenderse de forma más amplia e incluir todas las formas de subsanar un defecto sin necesidad de restituir las mercaderías.²⁶² En consecuencia, la reparación de mercaderías gravadas con derechos o pretensiones de PI sería posible, por ejemplo, eliminando el gravamen. Esta disposición tiene por objeto proteger al vendedor de tener que reparar las mercaderías, en particular cuando los costos de reparación sean desproporcionadamente más elevados que el costo de adquisición de mercaderías sustitutivas.²⁶³ Esta situación también puede plantearse en relación con los gravámenes sobre la PI (y los gravámenes en general). Por ejemplo, el tercero puede estar dispuesto a conceder una licencia a un precio prohibitivo, mientras que las mercaderías conformes al contrato pueden entregarse o adquirirse sin infringir derecho alguno.²⁶⁴ Tales casos podrían incluir la entrega de mercaderías genéricas de un determinado color de marca que pueden ser fácilmente sustituidas por mercaderías de otro color. Una vez más, no hay ninguna razón por la que el

²⁵⁸ MOHS, IHR 2002, 59, 62 et seq.; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 30; REHER, 216-217; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 51; JANAL, FS Kritzer, 203, 227, 229; cf. también CISG Advisory Council Opinion No. 21, Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG, Rapporteurs SCHWENZER/BEIMEL, rule I.2., para. 3.9 (dejar abierta la decisión entre aplicación directa y análoga). But see BeckOK-SAENGER, Art. 42 CISG para. 15; MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 27; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 10; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 42 CISG para. 32; PRAGER, 203 et seq.; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 28 (con reservas, pero en última instancia "en cualquier caso"). Cf. también Diferente MOHS, IHR 2002, 59, 62 et seq. (basarse en una relación más estrecha de la responsabilidad del vendedor por gravámenes a la PI con la responsabilidad por falta de conformidad es, por tanto, superfluo).

²⁵⁹ CISG Advisory Council Opinion No. 21, Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG, Rapporteurs SCHWENZER/BEIMEL, I.2., para. 3.5.

²⁶⁰ CISG Advisory Council Opinion No. 21, Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG, Rapporteurs SCHWENZER/BEIMEL, I.2., para. 3.6.

²⁶¹ CISG Advisory Council Opinion No. 21, Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG, Rapporteurs SCHWENZER/BEIMEL, I.2., para. 3.9.

²⁶² Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/MÜLLER-CHEN, Art. 46 CISG para. 44.

²⁶³ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/MÜLLER-CHEN, Art. 46 CISG para. 40.

²⁶⁴ CISG Advisory Council Opinion No. 21, Delivery of Substitute Goods and Repair under the CISG, Rapporteurs SCHWENZER/BEIMEL, I.2., para. 3.8, nota al pie 51.

comprador de mercaderías gravadas deba encontrarse en mejor situación que el comprador de mercaderías no conformes.

- 13.7. Además, el comprador puede resolver el contrato basándose en el art.49(1)(a) CISG, si el incumplimiento del contrato es esencial bajo el art. 25 CISG. El incumplimiento del contrato es esencial, en particular, si el tercero ha tomado posesión de las mercaderías,²⁶⁵ o se encuentra en condiciones de hacerlo en cualquier momento²⁶⁶ o el comprador se ve impedido o muy limitado en la utilización de las mercaderías por otras razones basadas en el gravamen.²⁶⁷ Por otra parte, un incumplimiento de contrato no es esencial si el comprador tiene una posibilidad razonable de eliminar el gravamen.²⁶⁸ Por ejemplo, es razonable que el comprador elimine el gravamen si puede deducir del monto del precio de compra la cantidad necesaria para ello²⁶⁹ o si el vendedor ofrece garantías suficientes.²⁷⁰
- 13.8. Dado que la reventa de mercaderías gravadas suele constituir en sí misma una infracción del derecho de PI pertinente, el incumplimiento del contrato por parte del vendedor constituye, en la mayoría de los casos, un incumplimiento esencial.²⁷¹ No se puede esperar, por lo general, que el comprador venda las mercaderías en un mercado en el que no se reclama la protección del derecho de PI en lugar del mercado inicialmente previsto²⁷² y, por lo tanto, la posibilidad de hacerlo no priva al incumplimiento de su carácter de esencial bajo el art. 25 CISG.
- 13.9. El incumplimiento no suele ser esencial bajo el art. 25 CISG en aquellos casos en que tanto el comprador como el vendedor pueden defenderse fácilmente de pretensiones manifiestamente infundadas o frívolas.²⁷³ Excepcionalmente, sin embargo, el incumplimiento puede ser esencial si el momento del cumplimiento era esencial para el comprador y el vendedor era consciente de ello.²⁷⁴
- 13.10. Conforme al art. 82(1) CISG, el comprador pierde su derecho a resolver el contrato si no puede restituir las mercaderías. El art. 82(2), letra c) establece una excepción a esta norma si el comprador vende las mercaderías antes de haber descubierto o haber podido descubrir la falta de conformidad. El artículo 82(2) letra c) se refiere expresamente a las mercaderías no conformes y no se aplica directamente a las mercaderías gravadas.²⁷⁵ Cabe insistir una vez más, sin embargo, que esta

²⁶⁵ STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 24; HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 20; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 24.

²⁶⁶ MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 24; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 13; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 23; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 24; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 24; ACHILLES, Art. 41 CISG para. 7; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 41 CISG para. 12; ZHANG, 17, 170.

²⁶⁷ Cf. MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 24; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 13; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 24; ZHANG, 17.

²⁶⁸ Cf. SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 24; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 24; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 13; BeckOGK-HACHEM, Art. 41 CISG para. 23; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 41 CISG para. 12; ZHANG, 17; pero cf. MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 24 (la posibilidad del comprador de eliminar el gravamen "no suele" obstaculizar el incumplimiento esencial).

²⁶⁹ Cf. MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 24; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 43.

²⁷⁰ Cf. KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 43.

²⁷¹ JANAL, FS Kritzer, 203, 229.

²⁷² KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 52; JANAL, FS Kritzer, 203, 229.

²⁷³ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 11.

²⁷⁴ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 11; SCHWENZER/TEBEL, Jusletter 12 Septiembre 2012, 1, 4, para. 11.

²⁷⁵ BRUNNER/GOTTLIEB/TEBEL, Art. 41 CISG para. 27, Art. 42 CISG para. 26; MOHS, IHR 2006, 59, 62-63.

disposición se aplica como principio general bajo el art. 7(2) CISG o por analogía.²⁷⁶ Al permitir al comprador resolver el contrato a pesar de no poder restituir las mercaderías por haberlas utilizado en el curso ordinario de sus negocios, el art. 82(2) letra c) protege esencialmente el interés del comprador en utilizar las mercaderías en el curso ordinario de sus negocios sin tener que preocuparse por la posibilidad de tener que restituir las mercaderías en el futuro. En lo que respecta a los gravámenes, el comprador no tiene la obligación de examinar las mercaderías, como ocurre con las mercaderías no conformes en virtud del art. 38 CISG. Por lo tanto, el comprador de mercaderías gravadas no tiene la obligación de examinar las mercaderías. Una vez celebrado el contrato, el comprador de mercaderías gravadas debe preocuparse aún menos por los defectos de las mercaderías. De ello se deduce que, a la hora de sopesar los intereses de las partes bajo el art. 82 (2) letra c) CISG, este equilibrio se inclina aún más a favor del comprador de las mercaderías gravadas, en comparación con el comprador de mercaderías no conformes.

- 13.11. El art.50 CISG permite al comprador reducir el precio de compra y sólo se aplica "si las mercaderías no fueren conformes al contrato". No obstante, en caso de pérdidas imprevisibles o no recuperables debido a una exoneración basada en el art.79 CISG,²⁷⁷ cabe considerar la aplicación del art. 50 CISG como principio general en los términos del art.7(2)CISG o por analogía.²⁷⁸ Un comprador que recibe mercaderías gravadas puede encontrarse tan interesado en una reducción del precio de compra como un comprador que recibe mercaderías no conformes. Las meras dificultades para computar la reducción del precio de compra en determinadas situaciones no impiden la aplicación del art. 50 CISG en situaciones en las que la reducción puede computarse.²⁷⁹
- 13.12. El art.51 CISG dispone, en el supuesto en que sólo una parte de las mercaderías entregadas por el vendedor no se conforma al contrato, que el comprador sólo podrá ejercer sus acciones respecto de la parte defectuosa. Esta disposición se refiere a las mercaderías no conformes y en lo que respecta a las entregas parcialmente defectuosas. Sin embargo, no hay razón para distinguir entre falta de conformidad y gravámenes: el art. 51 CISG puede ser aplicado en este caso como principio general en virtud del art. 7(2) CISG o por analogía a la situación en que las mercaderías se encuentren gravadas con derechos o pretensiones de PI.
- 13.13. En cuanto a los daños y perjuicios, el comprador que reciba mercaderías gravadas puede exigir la compensación íntegra de sus pérdidas basándose en el art.74 CISG.²⁸⁰ Los costos recuperables incluyen aquellos incurridos en una defensa legal adecuada contra el tercero, especialmente en aquellos casos en que el comprador no puede

²⁷⁶ MOHS, IHR 2002, 59, 62 et seq.; REHER, 241 CISG; JANAL, FS Kritzer, 203, 229; pero véase KREMER, 78.

²⁷⁷ Cf. ZHANG, 176. En relación con el Art. 79 SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 24. Too far-reaching ACHILLES, Art. 41 CISG para. 7 (la cuestión "es superflua").

²⁷⁸ STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 26; HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 20; ENDERLEIN/MASKOW/STROHBACH, Art. 41 CISG para. 15 et seq.; HERBER/CZERWENKA, Art. 41 CISG para. 10; jurisPK BGB-BAETGE, Art. 44 CISG para. 14; ZHANG, 175; detalladamente REHER, 198-203. Dejándolo abierto: SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 24. Pero, vid: BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; BUCHER/SCHLECHTRIEM, 132; Comentario de la Secretaría, Art. 39 para. 8; HIRNER, 213-214.

²⁷⁹ Cf. para este asunto O.R., 360 (Delegado sueco: "no considera oportuno aplicar el remedio de la reducción del precio a los casos contemplados en el artículo 39; este artículo se aplica no sólo a las reclamaciones justificadas, sino también a las reclamaciones que podrían no estar justificadas y que, por lo tanto, no pueden definirse exactamente en términos monetarios").

²⁸⁰ En particular, no es el incumplimiento del contrato lo que debe ser previsible, sino la pérdida resultante del conocimiento del incumplimiento del contrato, lo que parece haber sido pasado por alto por MüKo HGB-Benicke, Art. 41 CISG para. 12.

reclamar sus costos legales basándose en el derecho procesal aplicable²⁸¹ o su derecho a reclamar el reembolso de esos costos no puede ejecutarse. Además, los costes de eliminación del gravamen son recuperables²⁸² así como el lucro cesante por pérdida de uso.²⁸³ En caso de compra de reemplazo, los daños pueden calcularse con arreglo a los artículos 75 CISG y 76 CISG. En general, el vendedor puede invocar la exclusión de su responsabilidad en virtud del art. 79 CISG.²⁸⁴ Sin embargo, serán raros los casos en que el vendedor quede exento de responsabilidad por los gravámenes.²⁸⁵ En todo caso, no es suficiente con alegar la mera ignorancia del vendedor sobre los derechos o pretensiones de terceros.²⁸⁶

- 13.14. Las pérdidas como las costas judiciales, resultantes de pretensiones manifiestamente infundadas suelen ser previsibles en el sentido del artículo 74 CISG, ya que este requisito no se refiere al incumplimiento del contrato, sino simplemente a las pérdidas resultantes. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, el vendedor puede quedar exento de responsabilidad en virtud del artículo 79 CISG.²⁸⁷ Sin embargo, si el comprador actúa en complicidad con el tercero, quedan excluidas todas sus acciones en virtud del art.80 CISG.²⁸⁸
- 13.15. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, el comprador puede encontrarse obligado a defenderse él mismo de los reclamos de terceros. Este es el caso, en particular, cuando los plazos de prescripción están a punto de expirar.²⁸⁹ Esta obligación se basa en el deber del comprador de conservar las mercaderías con arreglo al artículo 86 CISG²⁹⁰ y en el deber general de cooperación de las partes derivado del artículo 7(2) CISG.²⁹¹ Además, la mera inactividad puede constituir una violación del deber del comprador de mitigar su pérdida en virtud del artículo 77 CISG.²⁹² Dependerá de las circunstancias del caso si el comprador se encuentra en condiciones de atenuar el daño obteniendo la concesión de una licencia del titular del derecho de PI sobre las mercaderías infractoras²⁹³ Los gastos en que incurrió el comprador para defenderse de las reclamaciones de terceros pueden ser

²⁸¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 24; BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 22; cf. también WITZ/SALGER/LORENZ/SALGER, Art. 41 CISG para. 7.

²⁸² MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 22; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 25.

²⁸³ BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; METZGER, *RabelsZ* 73 (2009), 842, 849.

²⁸⁴ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 41; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 41 CISG para. 12; BUCHER/SCHLECHTRIEM, 133; but see MüKo HGB-BENICKE, Art. 41 CISG para. 11-12 (ignorar el régimen general de responsabilidad de la CISG en favor de la responsabilidad objetiva). Cf. también HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 16 (a favor de la responsabilidad objetiva, pero considerando no obstante aplicar el art. 79).

²⁸⁵ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 79 para. 29.

²⁸⁶ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 41.

²⁸⁷ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 41; SCHWENZER/TEBEL, *Jusletter* 12 Septiembre 2012, 1, 4, para. 11.

²⁸⁸ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 41 CISG para. 11; SCHWENZER/TEBEL, *Jusletter* 12 Septiembre 2012, 1, 4, para. 11; cf. también MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 8 (Art. 41 CISG “no procede”).

²⁸⁹ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 20.

²⁹⁰ STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 18; HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 10; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 9; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 20.

²⁹¹ MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 9; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 18; HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 10; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 41 CISG para. 5.

²⁹² Cf. KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 42 CISG.

²⁹³ Cf. para la posición comparable con respecto al artículo 41 CISG de que no se puede esperar que el comprador adquiera mercaderías robadas del propietario o de su sucesor, OLG Dresden 21 Marzo 2007, CISG-online 1626; KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 41 CISG para. 42.

recuperados del vendedor en concepto de indemnización por los daños y perjuicios.²⁹⁴

13.16. Además, conforme al art. 58 CISG, el comprador puede invocar el gravamen como defensa contra el reclamo por el pago del precio de compra por parte del vendedor.²⁹⁵

13.17. Si el comprador tiene una excusa razonable bajo el art. 44 CISG por no haber notificado al vendedor los gravámenes, el comprador conserva el derecho a reducir el precio de compra y a reclamar daños y perjuicios, salvo el lucro cesante, como si hubiera cumplido con la obligación de notificar.²⁹⁶ Si el fundamento fáctico de la excusa razonable es sólo temporal, el comprador debe notificarlo debidamente dentro de un plazo razonable una vez que dicho fundamento haya dejado de existir.²⁹⁷

13.18. Los plazos de prescripción no se rigen por la CISG, sino por la legislación nacional. El plazo de prescripción de dos años que contempla el art. 39(2) CISG no se aplica ni directamente ni por analogía.²⁹⁸

14. Después de que el comprador ha recibido las mercaderías, el comprador tiene la carga de probar los requisitos de la responsabilidad del vendedor bajo el artículo 42 CISG, incluyendo la carga de probar:

- a. la existencia del derecho o pretensión de derechos de PI;**
- b. que las mercaderías se encuentran gravadas por el derecho o pretensión de derechos de PI;**
- c. que el vendedor conocía o no podía haber ignorado el gravamen; y**
- d. que el Estado de utilización de las mercaderías fue contemplado por las partes.**

Una vez que el comprador se ha hecho cargo de las mercaderías, debe probar la existencia del derecho o la pretensión,²⁹⁹ que el tercero al menos haya alegado que los productos entran en el ámbito de aplicación del derecho de PI,³⁰⁰ el conocimiento del vendedor a este respecto³⁰¹ y que el Estado de utilización estaba previsto al celebrarse el contrato.³⁰² Si el comprador carece de conocimientos especializados, la carga de la prueba de que las mercaderías se encuentren amparadas por el derecho de PI puede recaer en el vendedor.³⁰³

15. El vendedor tiene la carga de probar los requisitos de las excepciones que autoriza el artículo 42 CISG, incluyendo:

²⁹⁴ HONSELL/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 10; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 41 CISG para. 5.

²⁹⁵ BeckOK-SAENGER, Art. 41 CISG para. 14; MüKo BGB-GRUBER, Art. 41 CISG para. 23.

²⁹⁶ ACHILLES, Art. 44 para. 4; MAGNUS, IHR 1999, 29, 34.

²⁹⁷ MüKo BGB-GRUBER, Art. 44 CISG para. 12; STAUDINGER/MAGNUS, Art. 44 para. 15; HONSELL/MAGNUS, Art. 44 para. 8; HERBER/CZERWENKA, Art. 44 para. 3; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 44 CISG para. 10; BeckOK-SAENGER, Art. 44 para. 2.

²⁹⁸ STAUDINGER/MAGNUS, Art. 41 CISG para. 28.

²⁹⁹ BGer 17 Abril 2012, 4A.591/2011, E. 2.3, CISG-online 2346; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 31; MÜLLER, 121.

³⁰⁰ BGer 17 Abril 2012, 4A.591/2011, E. 2.3, CISG-online 2346 (si el comprador tiene varios proveedores, debe probar que específicamente las mercaderías del vendedor están gravadas con derechos de PI); OGH 12 Septiembre 2006, CISG-online 1364; SCHWENZER/TEBEL, Jusletter 17 Septiembre 2012, 1, 5, para. 15.

³⁰¹ SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 31; BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 31.

³⁰² KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 55; MüKo HGB-BENICKE, Art. 42 CISG para. 28; PRAGER, 158; MÜLLER, 122; no está del todo claro a la luz de la jerarquía entre Art. 42 CISG(1) lit. a y b BeckOGK-HACHEM, Art. 42 CISG para. 31 (el comprador tiene que probar que el Estado de uso estaba contemplado pero el vendedor tiene que probar que el Estado del comprador es relevante).

³⁰³ OGH 12 Septiembre 2006, CISG-online 1364; SCHLECHTRIEM/SCHWENZER/SCHWENZER, Art. 42 CISG para. 31.

- a. en caso que el comprador invoque la existencia de un gravamen en el Estado donde se encuentra su establecimiento, que al momento de celebrarse el contrato se contemplaba que las mercaderías serían utilizadas en otro Estado;**
- b. en el caso de que el comprador invoque una infracción de un derecho, que no ha habido dicha infracción, como en el caso en que se hubieran otorgado licencias a su favor;**
- c. que el comprador conocía o no podía haber ignorado el derecho o pretensión de derechos de PI; y**
- d. que el gravamen fue el resultado inevitable de las especificaciones provistas por el comprador a las que debían ajustarse las mercaderías.**

Si el comprador invoca un gravamen en el Estado en el que tiene su establecimiento,³⁰⁴ le corresponde al vendedor probar que se contemplaba un Estado de utilización al momento de celebrarse el contrato. Si el comprador no se basa en ninguna pretensión, sino simplemente en el derecho de un tercero, el vendedor debe demostrar que no existe infracción debido, por ejemplo, a licencias existentes.³⁰⁵ El mismo principio se aplica si el vendedor alega la exclusión de su responsabilidad debido al conocimiento del derecho o pretensión de PI por el comprador o haber cumplido con las especificaciones suficientemente detalladas exigidas por el comprador.³⁰⁶

³⁰⁴ KRÖLL ET AL./KRÖLL, Art. 42 CISG para. 55.

³⁰⁵ JANAL, FS Kritzer, 203, 211-212.

³⁰⁶ MüKo BGB-GRUBER, Art. 42 CISG para. 28; FERRARI ET AL./FERRARI, Art. 42 CISG para. 22.

ADDENDUM: CASOS CITADOS**Austria**

Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 12 Septiembre 2006, CISG-online 1364

Oberlandesgericht Linz (Higher Regional Court of Linz), 23 Enero 2006, CISG-online 1377

Francia

Cour de Cassation (French Supreme Court), 19 Marzo 2002, CISG-online 662

Cour d'Appel Colmar (Court of Appeal of Colmar), 13 Noviembre 2002, CISG-online 792

Cour d'Appel Rouen (Court of Appeal of Rouen), 17 Febrero 2000, Pace

Cour d'Appel Chambéry (Court of Appeal of Chambéry), 25 May 1993, CISG-online 223

Tribunal de Grande Instance de Versailles (District Court Versailles), 23 Noviembre 2004, CISG-online 953

Alemania

Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice), 11 Enero 2006, CISG-online 1200

Bundesgerichtshof (German Federal Court of Justice), 31 Octubre 2001, CISG-online 617

Oberlandesgericht Dresden (Higher Regional Court of Dresden), 21 Marzo 2007, CISG-online 1626

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Higher Regional Court of Frankfurt am Main), 17 Septiembre 1991, CISG-online 28

Israel

בית המשפט העליון, Beit HaMishpat HaElyon (Supreme Court of Israel), 22 Agosto 1993, CISG-online 1082

Suiza

Bundesgericht (Swiss Federal Supreme Court), 17 Abril 2012, CISG-online 2346

Handelsgericht Zürich (Commercial Court of Zurich), 10 Febrero 1999, CISG-online 488