

LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR MERCADERÍAS LIBRES DE DERECHOS O PRETENSIONES DE TERCEROS EN LA  
CONVENCIÓN DE VIENA DE 1980 SOBRE COMPRAVENTA INTERNACIONAL <sup>1</sup>

MAXIMILIANO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ<sup>2</sup>

Contenido

Introducción.....	2
1. Las mercaderías deben estar libres de pretensiones de terceros .....	3
a. Alcance del artículo 41 .....	4
b. Aplicación jurisprudencial del artículo 41 .....	8
c. Las excepciones a la norma .....	9
2. Mercaderías libres de pretensiones de terceros relacionadas con la propiedad intelectual 10	
a. Antecedentes de la norma .....	11
b. Los conceptos <i>propiedad intelectual</i> y <i>propiedad industrial</i> en el artículo 42.....	12
c. Alcance del artículo 42.....	14
d. Derechos no invocados y pretensiones injustificadas de terceros a la luz del artículo 42 22	
e. Interpretación jurisprudencial del artículo 42.....	24
f. Exclusión de la obligación contemplada por el artículo 42 por las partes .....	25
Bibliografía .....	27

<sup>1</sup> Este artículo fue presentado a la revista el día 20 de mayo de 2011 y fue aceptado para su publicación por el Comité Editorial el día 9 de junio de 2011, previa revisión del concepto emitido por el árbitro evaluador.

<sup>1</sup> Este artículo hace parte del proyecto de investigación en Compraventa Internacional de Mercaderías del Grupo de Investigación en Derecho Comercial Colombiano y Comparado del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia.

<sup>2</sup> Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Financiero y Bursátil de la misma Universidad con maestría en Derecho Comercial Internacional de la Universidad de Londres, Queen Mary College, docente investigador del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia.

## Introducción.

Como lo mencionamos en otra oportunidad<sup>3</sup>, uno de los temas que mayor atención ha recibido en la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías es el relacionado con la conformidad de las mercaderías; es decir, el relacionado con las calidades o cualidades que deben tener las mercaderías entregadas por el vendedor para que se entienda que éste (vendedor) ha cumplido en forma debida con la obligación de entrega. El comprador usualmente compra las mercaderías para cumplir un propósito específico. Él desea consumirlas, usarlas o comercializarlas, todo con el propósito de suplir necesidades o satisfacer intereses particulares, con lo que la obligación del vendedor no sólo se limita a la entrega de unos bienes cualesquiera, sino de unos que satisfagan las necesidades particulares del comprador. Es por ello que las expectativas del comprador respecto de las mercaderías se pueden entonces frustrar si las mismas no tienen las características necesarias para ser usadas en la manera que él espera. Sus expectativas también se verán frustradas si un tercero reclama la posesión de las mismas o impide su uso con motivo de una reclamación relacionada con el derecho de propiedad intelectual.

Para ilustrar la importancia del tema consideramos relevante traer a colación el ejemplo que nos presenta JOSEPH J. SCHWERHA IV<sup>4</sup>, según el cual:

Es la tarde del viernes y usted está a punto de terminar sus labores cuando llega una carta certificada a su escritorio. Inmediatamente descubre que es de una compañía (la compañía X) de la que usted nunca ha oído hablar. La compañía X está exigiendo que uno de sus clientes deje de usar una costosa pieza de equipo técnico que su cliente ha comprado recientemente, pero no ha utilizado aún. La carta añade que si el cliente comienza a utilizar la maquinaria, su cliente estará en serio peligro de ser demandado por infringir varios derechos de propiedad intelectual pertenecientes a la compañía X.

De repente suena su teléfono. Es su cliente quejándose de que ha recibido la misma carta, y de inmediato quiere su consejo para solucionar el problema. Usted elaboró el contrato de compraventa para su cliente en la compra de la maquinaria en cuestión. Usted sabe que su cliente ha invertido una cantidad importante de capital en esta nueva maquinaria y de que su cliente no puede darse el lujo de dejar la máquina inactiva durante muchos días, y mucho menos a través de un procedimiento judicial largo. Luego, usted se pregunta:

- ✓ ¿Quién es responsable de la situación actual de su cliente?
- ✓ Si la máquina viola algún derecho de propiedad intelectual, ¿tiene su cliente acciones legales contra la compañía que vendió la maquinaria a su cliente?

---

<sup>3</sup> En el artículo *La Conformidad Material de las Mercaderías en la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional: Estado Actual de la Materia*, Revist E@mercatoria, Volmen 1, Año 2010.

<sup>4</sup> JOSEPH J. SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483

- ✓ Si es así, ¿bajo qué teoría? ¿Qué consejo le da a su cliente?

En el presente artículo trataremos de dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por el autor, según lo previsto en la Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (en adelante la Convención o CISG), única y exclusivamente, así como en la extensa y prominente doctrina y jurisprudencia que se ha elaborado entorno a dicha norma.

Es así como el artículo 30 CISG<sup>5</sup> establece que son tres las obligaciones principales del vendedor: la entrega de las mercaderías, la entrega de los documentos y la transferencia de la propiedad<sup>6</sup>. Si bien la transferencia de la propiedad es una de las obligaciones principales en la Convención, dicho instrumento no regula el fondo o contenido de la misma. Es así como el artículo 4.<sup>a</sup> de la norma señala que la Convención no se refiere a los efectos que *el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas*<sup>7</sup>. No obstante, algunas normas de la Convención sí establecen en términos generales que las mercaderías deben estar libres de pretensiones de terceros en lo que se refiere a la propiedad de las mismas (art. 41) y que deben estar también libres de pretensiones de terceros en lo que se refiere a la propiedad industrial o, mejor aún, propiedad intelectual (art. 42)<sup>8</sup>.

A continuación analizaremos dichas reglas.

## 1. Las mercaderías deben estar libres de pretensiones de terceros

---

<sup>5</sup> *Artículo 30.* El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención.

<sup>6</sup> CISG Artículo 30. El vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención.

<sup>7</sup> El artículo 4 (b) de la Convención deja en claro que la misma no regula el traspaso de la propiedad de las mercaderías vendidas. Así, de conformidad con el artículo 7 (2) de la Convención esta materia deberá ser resuelta por la ley "aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado" del foro o lugar en donde se decidirá la disputa. Esta solución, infortunadamente, genera más inconvenientes que beneficios.

<sup>8</sup> Otra de las obligaciones del vendedor es la de entregar las mercaderías libres de pretensiones de terceros (art. 41 CCIM) como restricciones impuestas por el proveedor del vendedor a vender en determinados países (en el caso que no hayan sido comunicadas al comprador y este las hubiera consentido), o las basadas en derechos de propiedad industrial o intelectual (art. 42 CCIM) aunque el vendedor queda exonerado si siguió los dibujos o especificaciones técnicas facilitadas por el comprador o si en el momento de celebración del contrato el comprador no podía ignorar la existencia de tales pretensiones de terceros. Pretensiones que deben ser comunicadas por el comprador al vendedor, detalladamente y en un plazo razonable, desde que las conoció o las debió conocer, salvo que el vendedor ya las conocía (art. 43 ccim). ANSELMO M. MARTÍNEZ CAÑELLAS. *Novedades introducidas por la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y su jurisprudencia internacional en el ordenamiento jurídico español.* Global Jurist, vol. 8, Issue 3, 2008, Article 3.

Tal y como se señala en el artículo 41 de la Convención, “El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones”.

Es así como el artículo 41 define el deber del vendedor de entregar mercaderías de cuya posesión y propiedad pueda disfrutar el comprador sin traba o limitación alguna que provenga, en el caso específico del artículo 41, de reclamaciones de terceros ajenos al contrato de compraventa. Así, el artículo 41 aclara que es obligación del vendedor dar al comprador derechos de propiedad claros sobre las mercancías, de manera que el comprador quede libre de derechos o pretensiones de terceros. Una excepción a esta obligación se da, sin embargo, en caso que el comprador “convenga en aceptarlas sujetas a tales derechos o pretensiones”<sup>9</sup>.

#### a. Alcance del artículo 41

Tal y como lo establece el artículo 41, el vendedor no sólo está obligado a transferir la propiedad (art. 30), sino que además debe entregar las mercancías que están libres de cualquier derecho o demanda/reclamación de terceros<sup>10</sup>. Esta obligación es la misma que se le impone al vendedor en virtud de lo dispuesto en la sección 2-312 del Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos (UCC)<sup>11</sup>, la sección 12 de la Ley inglesa de Ventas de Mercancías<sup>12</sup>, la sección 435 del Código Civil

---

<sup>9</sup> Compendio de la CNUDMI sobre jurisprudencia relativa a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías

<sup>10</sup> *A seller who sells goods which she does not own (and is not authorized to sell) commits a clear breach of the obligation laid down in Article 41; the same is true where the goods delivered are encumbered by a non-disclosed security interest held by a third party. In either case, the seller's knowledge regarding the third party claim at the time of contracting is irrelevant. Beyond this, the Convention protects the buyer even against third party claims, in that the mere assertion by a third party of such a claim constitutes a breach by the seller and entitles the buyer to exercise the remedies which the Convention provides.* JOSEPH LOOKOFFSKY. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods Publicado en J. Herbots editor / R. Blanpain, *International Encyclopaedia of Laws - Contracts*, Suppl. 29 (December 2000) 1-192.

<sup>11</sup> 2-312. *Warranty of Title and Against Infringement; Buyer's Obligation Against Infringement. (1) Subject to subsection (3), there is in a contract for sale a warranty by the seller that: (a) the title conveyed shall be good and its transfer rightful and shall not unreasonably expose the buyer to litigation because of any colorable claim to or interest in the goods; and (b) the goods shall be delivered free from any security interest or other lien or encumbrance of which the buyer at the time of contracting has no knowledge. (2) Unless otherwise agreed, a seller that is a merchant regularly dealing in goods of the kind warrants that the goods shall be delivered free of the rightful claim of any third person by way of infringement or the like but a buyer that furnishes specifications to the seller must hold the seller harmless against any such claim that arises out of compliance with the specifications. (3) A warranty under this section may be disclaimed or modified only by specific language or by circumstances that give the buyer reason to know that the seller does not claim title, that the seller is purporting to sell only the right or title as the seller or a third person may have, or that the seller is selling subject to any claims of infringement or the like.*

<sup>12</sup> 12 Implied terms about title. (1) *In a contract of sale, other than one to which subsection (3) below applies, there is an implied [term] on the part of the seller that in the case of a sale he has a right to sell the goods, and in the case of an agreement to sell he will have such a right at the time when the property is to pass. (2) In a*

alemán<sup>13</sup>, y de los artículos 192 a 196 del Código Suizo de Obligaciones<sup>14</sup>. Esta obligación se basa en el principio de que el comprador debe disfrutar de una posesión y de un uso tranquilo de las mercaderías y sin ninguna perturbación por parte de terceros.

De esa manera se ha considerado que el vendedor está en la obligación de responder, por su cuenta y riesgo, a cualquier perturbación de terceros, inclusive cuando tales reclamaciones no tienen fundamento o asidero jurídico alguno<sup>15</sup>. Lo anterior es evidente, tal y como se señala en el comentario de la Secretaría de la UNCITRAL<sup>16</sup> con la sola reclamación, fundada o infundada de un tercero, el comprador deberá emplear recursos y tiempo que pueden generar costos excesivos, por

---

*contract of sale, other than one to which subsection (3) below applies, there is also an implied [term] that--(a) the goods are free, and will remain free until the time when the property is to pass, from any charge or encumbrance not disclosed or known to the buyer before the contract is made, and (b) the buyer will enjoy quiet possession of the goods except so far as it may be disturbed by the owner or other person entitled to the benefit of any charge or encumbrance so disclosed or known. (3) This subsection applies to a contract of sale in the case of which there appears from the contract or is to be inferred from its circumstances an intention that the seller should transfer only such title as he or a third person may have. (4) In a contract to which subsection (3) above applies there is an implied [term] that all charges or encumbrances known to the seller and not known to the buyer have been disclosed to the buyer before the contract is made. (5) In a contract to which subsection (3) above applies there is also an implied [term] that none of the following will disturb the buyer's quiet possession of the goods, namely-- (a) the seller; (b) in a case where the parties to the contract intend that the seller should transfer only such title as a third person may have, that person; (c) anyone claiming through or under the seller or that third person otherwise than under a charge or encumbrance disclosed or known to the buyer before the contract is made. (5A) As regards England and Wales and Northern Ireland, the term implied by subsection (1) above is a condition and the terms implied by subsections (2), (4) and (5) above are warranties. (6) Paragraph 3 of Schedule 1 below applies in relation to a contract made before 18 May 1973.*

<sup>13</sup> § 435 Rechtsmangel Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht es gleich, wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht besteht.////Section 435. Legal defects.- The thing is free of legal defects if third parties, in relation to the thing, can assert either no rights, or only the rights taken over in the purchase agreement, against the buyer. It is equivalent to a legal defect if a right that does not exist is registered in the Land Register.

<sup>14</sup> PETER SCHLECHTRIEM. *The Seller's Obligations Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en el libro *International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Matthew Bender, 1984, Ch. 6, pp 6-1 a 6-35.

<sup>15</sup> Ídem.

<sup>16</sup> *The seller has breached his obligation not only if the third party's claim is valid, i.e., if the third party has right in or to the goods; the seller has also breached his obligation if a third party makes a claim in respect to the goods. The reason for this rule is that once a third party has made a claim in respect of the goods, until the claim is resolved the buyer will face the possibility of litigation with and potential liability to the third party. This is true even though the seller can assert that the third-party claim is not valid or a good faith purchaser can assert that, under the appropriate law applicable to his purchase, he buys free of valid third-party claims, i.e., that possession vaut titre. In either case the third party may commence litigation that will be time-consuming and expensive for the buyer and which may have the consequence of delaying the buyer's use or resale of the goods. It is the seller's responsibility to remove this burden from the buyer.* Text of Secretariat Commentary on article 39(1) of the 1978 Draft. [draft counterpart of CISG article 41] [Third-party claims in general]

lo que será obligación del vendedor acudir siempre a la ayuda del comprador, independientemente de la naturaleza o sustento del reclamo realizado<sup>17</sup>.

No obstante lo anterior, debemos recordar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Convención es obligación de la víctima del incumplimiento adoptar todas las medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mitigar el daño o la pérdida resultante del incumplimiento, en lo que se ha denominado por la doctrina como *el deber de mitigar el daño*. Es así como a la víctima del incumplimiento no le es dable cruzarse de brazos y permitir un incremento injustificado de la pérdida por ella sufrida cuando era posible que la misma fuera reducida gracias a la labor de la misma víctima. En el caso del artículo 41, si bien se ha entendido que es una obligación del vendedor salir a responder por reclamaciones de terceros relacionadas con la propiedad de las mercaderías, debemos entender que en caso de no hacerlo el comprador deberá, si le es posible, atender directamente tales reclamaciones. Más aún en aquellos casos en que las reclamaciones de terceros son infundadas o no tienen asidero legal alguno, o cuando le es muy difícil o imposible al vendedor realizar la defensa; por ejemplo, por encontrarse en un país o Estado diferente. Mal haría el comprador al rehusar la atención de tales reclamaciones con la excusa de que dicha acción le corresponde al vendedor.

Una vez dicho lo anterior, aclaramos que los gastos o costos de tal defensa, en caso de ser adelantada por el comprador, estarán a cargo del vendedor, quien además de asumir ese costo deberá indemnizar al comprador por los daños y perjuicios que se puedan causar por la pérdida de las mercaderías derivada de las acciones de terceros<sup>18</sup>.

Ahora bien, no se encuentran incluidas en la noción de reclamaciones de terceros expuesta por el artículo 41 las restricciones administrativas o gubernamentales sobre las mercaderías. Este es el caso de las restricciones impuestas por motivos ambientales o sanitarios, particularmente en aquellos casos en que existen prohibiciones de ingreso y comercializar determinadas mercaderías en

---

<sup>17</sup> *The requirement that the goods be delivered free from the claims of third parties means that the obligation of the article is breached not only when third parties pursue valid claims against the buyer, but even when such claims are invalid. Even such invalid claims may lead to expensive litigation against which, under this rule, the buyer is entitled to seek protection and indemnification from the seller. If a third party asserts a claim over the goods and the buyer gives notice to the seller specifying the nature of the claim of the third party within reasonable time after he has become aware or ought to have become aware of the claim (in accordance with Article 43), then it becomes the duty of the seller to ensure that the claim is settled or defeated; otherwise he will be in breach of contract. These observations apply a fortiori to the rights of third parties over the goods. DATE-BAH, in Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law, Giuffrè: Milan (1987) 316-318.*

<sup>18</sup> *The seller would be obliged to reimburse the buyer for any expense or loss caused by the claim. But if the seller quickly and effectively resolves the problem, the seller's breach may not be "fundamental" (Art. 25) and the buyer could not avoid the contract (Art. 49(1)(a)). But a third-party claim might well involve such detriment to the buyer that would authorize avoidance, and the threat of this drastic remedy should stimulate the seller to take effective action. The seller's obligation to take over defense of the claim will be explored further in connection with Article 42, §270.1. JOHN O. HONNOLD, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3rd ed. (1999), pages 287-291.*

un país o territorio específico, las cuales, siguiendo la metodología ya elaborada por la Corte Federal alemana en el famoso caso de los *Mejillones*<sup>19</sup>, es un asunto cuya competencia y responsabilidad le corresponde al comprador<sup>20</sup>.

Otro caso que no se encuentra inmerso en las normas del artículo 41 es la incautación de los bienes antes del despacho o entrega de los mismos, por ejemplo, porque con la operación se está violando una prohibición de exportación<sup>21</sup>. En este último caso nos encontraríamos frente a una falta de cumplimiento de la obligación de entrega en los términos del artículo 30 de la Convención y no ante la entrega de mercaderías que no corresponden a lo señalado por el artículo 41<sup>22</sup>. Por el contrario, si se encuentran inmersas en el artículo 41 las medidas de incautación de las mercaderías ejecutadas por parte de una autoridad administrativa con posterioridad a la entrega cuando ellas se originan son el resultado de una acción u omisión del vendedor.

---

<sup>19</sup> CLOUT, caso n.º 123 (Bundesgerichtshof, Alemania, 8 de marzo de 1995).

<sup>20</sup> Este caso se refiere a la venta de una cantidad determinada de mejillones de Nueva Zelanda por una compañía Suiza a un importador alemán. El comprador alemán afirmó que el nivel de cadmio en los mejillones violaba la norma alemana de alimentos. Sin embargo, el nivel de cadmio reportado en los mejillones era aceptable bajo la regulación suiza. El comprador declaró entonces el contrato resuelto debido a la falta de conformidad de las mercancías, por la violación de las normas de orden público alemanas, mientras que el vendedor demandó del comprador el pago del precio de venta, aduciendo que él no estaba obligado al cumplimiento de tales normas por no serle las mismas familiares o de su conocimiento. En este caso el tribunal arguyó que el mero hecho de que el vendedor tuviera que entregar los mejillones en unos almacenes situados en el país del comprador no constituía un acuerdo implícito, según lo señalado por el párrafo 1) del artículo 35, para que el vendedor debiera cumplir las normas de orden público del país de importación para la venta de esas mercaderías en ese país (del comprador). Es decir, que el vendedor no se entendía implícitamente obligado al cumplimiento de las normas del país del comprador (en este caso aquellas que determinaban los niveles aceptados de cadmio en los mejillones). En opinión del *Bundesgerichtshof*, las normas de orden público del país del comprador (lugar de importación) sólo son relevantes para determinar la falta de conformidad de las mercaderías y, por lo tanto, para determinar el contenido de la obligación de entrega en cabeza del vendedor, cuando:

- a. Éstas corresponden o son equivalentes a las normas de orden público del país del vendedor (lugar de exportador);
- b. En aquellos casos en que el comprador le informó al vendedor acerca de la existencia de tales disposiciones y confiaba en que el vendedor tuviese la capacidad para cumplir con tales normas, y
- c. En los casos en que el vendedor tenía conocimiento de la existencia de tales disposiciones debido a circunstancias especiales.

<sup>21</sup> *It would appear that the language of art. 41 is not apt to cover restrictions against the use of the goods, e.g., because of mislabelling or non-compliance with statutory requirements, not involving an infringement of third party rights. Cf. Niblett Ltd. v. Confectioners' Materials Co., (1921) 3 K.B. 387. Professor JACOB S. ZIEGEL, University of Toronto, Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International Sale of Goods, July 1981.*

<sup>22</sup> SCHLECHTRIEM. *The Seller's Obligations Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en el libro *International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Matthew Bender, 1984, Ch. 6, pp 6-1 a 6-35.

Igualmente, se ha considerado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.º de la Convención, según el cual la Convención no concierne, en particular, a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas, no es dable analizar a la luz de las normas de la Convención si se es posible adquirir el bien como comprador de buena fe o si los defectos en la propiedad de la mercancía se resuelven por la intervención de un tercero que actúa de buena fe<sup>23</sup>. Esa situación deberá analizarse según lo dispuesto por la ley local aplicable al contrato<sup>24</sup>.

#### b. Aplicación jurisprudencial del artículo 41

Han habido relativamente pocas decisiones que aplican el artículo 41<sup>25</sup>; éstas han tendido a centrarse en lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones del vendedor en virtud de la disposición. En un caso el tribunal dictaminó que el vendedor infringiría el artículo 41 si entregara mercaderías sujetas a una restricción, impuesta por el proveedor del propio vendedor, sobre los países en los que el comprador podría revender las mercaderías, a menos que el comprador hubiera consentido previamente en tal restricción<sup>26</sup>.

En otro caso, un comité de arbitraje indicó que el artículo 41 exigía que un vendedor dispusiera que su filial, de la que tenía la propiedad absoluta y que había conseguido una orden judicial de inmovilización de un buque en el que estaba cargada la mercadería, eludiera o anulara los efectos de tal orden<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> *The Convention regulates only the relations between the seller and the buyer, not those between the buyer and the third person. Whether it is possible or not to acquire title as a bona fide purchaser is outside the scope of the Convention (cf. Art. 4).* FRITZ ENDERLEIN, *Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en PETAR SARCEVIC & PAUL VOLKEN (eds.), *International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures*, Oceana (1996), Ch. 5, 133-201.

<sup>24</sup> *The Convention governs only the rights and obligations of the seller and buyer; it is 'not concerned with the effect which the contract may have on the property in the goods sold.'* [1] *In accordance with this principle, Article 41 makes the seller liable for claims which third parties may assert against the buyer, but the [page 110] question of whether a third party's rights are cut off by virtue of a buyer's good-faith purchase from a seller under a contract otherwise regulated by the CISG lies outside the Convention scope.* JOSEPH LOOKOFSKY. *The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* Publicado en: J. Herbots editor / R. Blanpain, *International Encyclopaedia of Laws - Contracts*, Suppl. 29 (December 2000) 1-192.

<sup>25</sup> Los casos referidos en la página web de Pace University son los siguientes: Switzerland 3 March 2009 *Obergericht* (Appellate Court) Aargau (*Prefabricated house case*); Germany 21 March 2007 *Oberlandesgericht* (Appellate Court) Dresden (*Stolen automobile case*); Germany 11 January 2006 *Bundesgerichtshof* (Supreme Court) (*Automobile case*); United States 18 June 2004 Court of International Trade (*Valkia v. U.S. et al.*); Germany 22 August 2002 *Landgericht* (District Court) Freiburg; Russia 6 August 2002 Arbitration Court (Appellate Court) for Western Siberia Region (Case n.º F04/2712-494/A03-2002); China 5 March 2002 Guangxi Beihai Maritime Court; Germany 15 November 1998 *Landgericht* (District Court) Karlsruhe; Russia 21 January 1998 Arbitration award 99/1997; Austria 10 December 1997 Vienna Arbitration award S 2/97; Austria 6 February 1996 *Oberster Gerichtshof* (Supreme Court); ICC 1995 *International Court of Arbitration*, Case 8204; China 1 September 1990 *Zuigao Renmin Fayuan* (Supreme Court).

<sup>26</sup> CLOUT, caso n.º 176 (Oberster Gerichtshof, Austria, 6 de febrero de 1996).

<sup>27</sup> Laudo arbitral de la CCI n.º 8204 of 1995, Unilex.



Ahora bien, como lo mencionados, si se encuentran inmersas en el artículo 41 las medidas de incautación de las mercaderías ejecutadas por parte de una autoridad administrativa con posterioridad a la entrega cuando ellas se originan, son el resultado de una acción u omisión del vendedor. Tal situación se presentó en el caso de un bus entregado por un vendedor polaco a un comprador ruso, en donde el vendedor se obligó a la realización de los trámites de aduana del bien. En el caso concreto el vendedor realizó una importación temporal del bus, con lo que, según lo señalado por la legislación aduanera, el bien debía regresarse al país de exportación dentro de los seis meses siguientes a la importación, so pena de ser incautado. Ya en uso del bus en mención, el comprador fue sujeto de una medida de incautación por parte de la autoridad aduanera por la no declaración de importación definitiva del mismo. Al analizar el caso concreto la Corte señaló que el vendedor había incumplido la obligación contenida en el artículo 41 CISG ya que primero no había realizado el trámite de importación adecuadamente, lo que llevó a la pérdida del bien (bus) incautado<sup>28</sup>.

En otro proceso se indicó que en aquellos casos en que unas mercaderías están sujetas a una prohibición de venta a un territorio o territorios específicos, el vendedor al violar dicha prohibición estaría incurrido en un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 CISG<sup>29</sup>.

### c. Las excepciones a la norma

Tal y como lo deriva del texto del artículo 41, la obligación del vendedor se considera incorporada al contrato sin que se requiera una expresión en tal sentido en el acuerdo mismo. Sin embargo, cabe recordar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.º de la misma Convención, las partes podrán excluir o limitar total o parcialmente la aplicación de las normas de la misma, incluida aquella incorporada en el artículo 41. De esta manera, por acuerdo mutuo, las partes pueden limitar la obligación impuesta al vendedor en el artículo 41, pactando por ejemplo que ante cualquier reclamación será el comprador el que saldrá a responder o contestar las pretensiones de terceros<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Russia 21 January 1998 Arbitration proceeding 99/1997.

<sup>29</sup> *According to Art. 41 CISG, the seller has to deliver goods, which are not subject to the rights of third parties, unless the buyer has previously agreed to accept such goods in fulfillment of the contract. If the supplier of the seller has restricted the export of the goods, then the goods are burdened with such a restriction. This consequently means that the delivery of goods, which are subject to such a restriction, constitutes non-fulfillment of the contract in the absence of the buyer's consent.* Austria 6 February 1996 Supreme Court (Propane case), en la página Web: <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html>

<sup>30</sup> *The obligations imposed by Article 41 are "implied" in the sense that they arise even if the parties have not affirmatively expressed the intent to impose them on the seller. The parties can, however, relieve the seller of those obligations by derogating from Article 41 (just as they can derogate from any other provision of the CISG except Article 12 – see CISG Article 6). One can imagine a variety of issues that could arise under Article 41, but in fact only a modest number of decisions have addressed the provision.* HARRY M. FLECHTNER. *Conformity of Goods, Third Party Claims, and Buyer's Notice of Breach under the United Nations Sales Convention ("CISG"), with Comments on the "Mussels Case," the "Stolen Automobile Case," and the "Ugandan Used Shoes Case"*. University of Pittsburgh School of Law Working Paper Series, Year 2007 Paper 64

Igualmente, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 41, el vendedor podrá entregar mercancías que no se encuentran libres de pretensiones de terceros en aquellos casos en que el comprador en pleno conocimiento de tal situación acepta la entrega de las mercancías sujetas a tales derechos o pretensiones<sup>31</sup>.

En estos casos para limitar o excluir la responsabilidad del vendedor se deberá requerir la aceptación expresa del comprador. No basta el solo conocimiento del mismo de los derechos o pretensiones que le asisten a terceros. No obstante, se presume que existe el consentimiento del comprador en aquellos casos en que, por ejemplo, el vendedor le informó que ha entregado a su banco las mercaderías como garantía hasta tanto el comprador no cancele el precio completo de las mismas<sup>32</sup>.

## 2. Mercaderías libres de pretensiones de terceros relacionadas con la propiedad intelectual

### Artículo 42.

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.

<sup>31</sup> *The buyer, of course, can agree to take the goods subject to third party rights or claims as he can agree to take goods with other defects. This agreement need not be given expressly by the buyer. It could also be construed if the buyer definitely knows (and not only should know) of the rights or claims of the third party and nevertheless takes the goods without any reservation.* FRITZ ENDERLEIN, *Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en PETAR SARCEVIC & PAUL VOLKEN (eds.). *International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures*, Oceana (1996), Ch. 5, 133-201.

<sup>32</sup> SCHLECHTRIEM. Ob. cit., pp 6-1 a 6-35.

Tal y como lo señala VANDUZER, tres son los requisitos que deben cumplirse para que el vendedor se encuentre responsable por falta de conformidad a la luz del artículo 42:

1. Debe existir un derecho o reclamo de un tercero basado en Propiedad Intelectual;
2. El vendedor conocía o debía haber conocido de tal derecho o reclamo;
3. El comprador no conoció o debió hacer conocido sobre tal derecho o reclamo<sup>33</sup>

Es importante resaltar que, contrario a lo sucedido en algunos ordenamientos locales, la Convención no limita de manera alguna la aplicación de las normas en mención al tipo de vendedor de que se trate, como sí sucede en el caso del Código Comercial Uniforme<sup>34</sup>.

#### a. Antecedentes de la norma

La norma en mención no tiene antecedentes en otras convenciones suscritas con anterioridad a la CISG. Los reclamos o pretensiones de terceros se limitaban a lo señalado por el artículo 52 de la Convención de La Haya de 1965 relativa al Derecho Uniforme en las Compraventas Internacionales (ULIS), según la cual se establecían los derechos del comprador en el evento de presentarse reclamos de terceros sobre las mercaderías. En aquella norma, sin embargo, solo se hacía referencia a los defectos sobre la propiedad de las mercaderías lo que, en concepto de la mayoría, no incluía defectos o reclamos relacionados con la propiedad<sup>35</sup>. Luego, en el proyecto entregado por el grupo de trabajo de la UNCITRAL se incluyó una provisión muy similar a la contenida en el Convenio de 1964, en el cual se excluían también los derechos o pretensiones relacionados con propiedad intelectual. Inicialmente se había considerado que en los sistemas locales existían suficientes provisiones que protegían los derechos de terceros relacionados con la propiedad intelectual y que en virtud de las mismas se establecía siempre una obligación en cabeza del vendedor de entregar mercaderías libres de tales derechos o pretensiones. Sin embargo, luego de varias deliberaciones y

<sup>33</sup> J. ANTHONY VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* 4 Canadian International Lawyer, 2001, pp. 187.

<sup>34</sup> *Under the Convention, there are no qualifications concerning the type of seller to which the warranty will apply. Article 42 merely states that "[t]he seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party [...]" The Convention does not define seller, nor are there any cases that give insight into the definition of "seller" within Article 42. Therefore, it is probable that this warranty will apply that comes within the Convention. While the U.C.C. puts a restriction upon the seller to the extent that he must be a merchant regularly dealing in goods of the kind, the Convention has no such requirement. This is a significant difference because it creates a large loophole for sellers under the U.C.C. For example, suppose a Canadian company wants to buy widgets from a U.S. company that does not qualify as a merchant regularly dealing in goods of the kind. Under the U.C.C., the Canadian company does not have a warranty against infringement claim against the U.S. company; however, under the Convention, the Canadian company could bring a valid warranty against infringement action against the U.S. company.* SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods.* 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483

<sup>35</sup> ALLEN M. SHINN. *Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods.* 2 Minnesota Journal of Global Trade (1993) 115-142.

con el propósito de implementar una norma de tal naturaleza que cobijara el comercio internacional se creó un grupo de trabajo que se encargaría única y exclusivamente de la elaboración de provisiones relacionadas con propiedad intelectual. Dicho grupo de trabajo implementó entonces los dos textos que se incorporaron a la Convención en su texto final en los artículos 41 y 42<sup>36</sup>.

#### **b. Los conceptos *propiedad intelectual* y *propiedad industrial* en el artículo 42**

El artículo 42 declara el deber del vendedor de entregar mercaderías libres de derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad intelectual<sup>37</sup>. Sin embargo, la norma en mención no define el alcance de los conceptos de *propiedad industrial* y *propiedad intelectual*<sup>38</sup>. Así, y debido al hecho que los derechos de propiedad intelectual son otorgados, en principio, por leyes nacionales, los legisladores de cada país tienen el poder de decidir la clasificación y contenido de esos derechos. Ello, sin embargo, genera que los sistemas de propiedad intelectual varíen considerablemente de país a país. Es por ello que para determinar el alcance de cada uno de estos términos en el ámbito de la compraventa internacional se ha considerado oportuno traer a colación la definición de *propiedad intelectual* ofrecida por el artículo 2.º del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>39</sup> (firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979)<sup>40-41</sup>, según el cual se entiende por propiedad intelectual los derechos relativos<sup>42</sup>:

<sup>36</sup> DATE-BAH. *Third Party Claims in General*, in Commentary on the international sales law: The 1980 Vienna Sales Convention, C. M. Bianca & M. J. Bonell eds., 1987, pp. 119.

<sup>37</sup> *The essence of the obligation is that the seller must deliver goods that, at the time of contracting, were not subject to a third-party right or claim based on intellectual property rights (IPRs) of which the seller knew or should have known. In effect, the seller must indemnify the buyer against certain third-party claims against her with respect to intellectual property rights.* ALLEN M. SHINN. *Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods*. Minnesota Journal of Global Trade (1993), pp. 115-142.

<sup>38</sup> *Pursuant to Article 42 of the Convention, such a right or claim is limited to those "based on industrial property or other intellectual property." It is implied that industrial property is included within the definition of intellectual property by the inclusion of the phrase "or other." This may have been included because people elsewhere in the world use "industrial property" to describe certain subject matter that Americans consider to be encompassed within intellectual property. However, the exact definition of intellectual property is unclear.* SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 16 Michigan J. Int'l L., 1995, pp. 441-483.

<sup>39</sup> *There is a broad consensus that the scope of the term 'intellectual property' may be inferred from the relevant international conventions in this field. An apt summary is given by Article 2(viii) of the WIPO Convention, which describes intellectual property as 'all [...] rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.' This encompasses copyright and all industrial rights, such as patents, trademarks, industrial designs, geographic indications of source, irrespective of their registrability and the technique by which their protection is achieved under the law in question.* RUTH M. JANAL. *The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, en el CAMILLA B. ANDERSEN & ULRICH G. SCHROETER (eds.), *Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008, pp. 203-231.

<sup>40</sup> El comentario de la Secretaría de la UNCITRAL hace referencia a dicha Convención: Official documents (n 6), p. 39, footnote n.º 1, reference to Art. 40 CISG.

- i. a las obras literarias, artísticas y científicas,
- ii. a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión,
- iii. a las invenciones en todos los campos de la actividad humana,
- iv. a los descubrimientos científicos,
- v. a los dibujos y modelos industriales,
- vi. a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales,
- vii. a la protección contra la competencia desleal, y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Esta definición la consideramos oportuna no solamente por ser sugerida por la UNCITRAL, sino además porque responde a la necesidad de interpretar las normas de la Convención “teniendo en cuenta su carácter internacional”, tal y como lo sugiere el artículo 7.º de la norma<sup>43</sup>.

Vale la pena mencionar que algún sector de la doctrina considera oportuno limitar el alcance de la definición dada por el artículo 2.º en mención. Así, por ejemplo, SHINN<sup>44</sup> considera que la definición de propiedad intelectual del artículo 42 se debe limitar, única y exclusivamente, a los derechos de

---

<sup>41</sup> Además, la inclusión del concepto propiedad intelectual al artículo 40 del borrador (posteriormente numerado como 42 y 43 en el texto final) se dio como una recomendación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Al respecto ver *Legislative History 1980 Vienna Diplomatic Conference. F. Analysis of Comments and Proposals by Governments and International Organizations on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and on Draft Provisions Concerning Implementation, Reservations and Other Final Clauses Prepared by the Secretary-General Document A/CONF.97/9*

<sup>42</sup> *Nevertheless, this statement requires to be moderated as a result of the multiple international treaties in the domain which play an important role in the light of Art. 7(1) CISG: The Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967), the Universal Convention of Copyright (1971) and the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1971). Moreover, the Secretariat's Commentary refers to Art. 2 (viii) of the Convention of the World Intellectual Property Organization of 14 July 1967 (WIPO). This rule is very important for finding the definition of intellectual property law in the sense of the CISG for the words "industrial or other intellectual property". These terms were introduced by the Finnish deputy during the deliberations on Art. 42 CISG, are rooted in a proposition of the WIPO on the project of Art. 42 CISG (at the time being Art. 40 of the New York project). The four Conventions mentioned above codify the international community's consensus to intellectual property rights. The WIPO's definition is the most extensive definition comprising all of the other three treaties' notions.* RAUDA & ETIER. *Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods*. *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, Issue 1, 2000, pp. 30-61.

<sup>43</sup> Artículo 7.1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional...

<sup>44</sup> SHINN. *Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods*. *Minnesota Journal of Global Trade* (1993), pp. 115-142.

patente, marcas y derechos de autor. De otra parte, RAUDA y ETIER<sup>45</sup> creen oportuno limitar el alcance del concepto a los derechos que tengan un valor pecuniario. Posiciones estas que no compartimos toda vez que la norma del artículo 42 es amplia y busca proteger cualquier tipo de derechos, incluidos los morales, que como es evidente también pueden verse afectados en el tráfico mercantil internacional.

### c. Alcance del artículo 42

El artículo 42 de la Convención establece la obligación de entregar mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero basadas en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual. Sin embargo, la norma misma incluye cuatro limitantes a tal responsabilidad, a saber:

- i. El vendedor sólo será responsable de aquellos derechos o pretensiones que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato
- ii. El vendedor no será responsable si al momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión
- iii. El vendedor no será responsable si el derecho o la pretensión resultan de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador.
- iv. El vendedor será responsable siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual 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 en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento.

A continuación nos referimos a cada limitante.

- i. El vendedor será responsable de aquellos derechos o pretensiones que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato<sup>46</sup>

<sup>45</sup> RAUDA & ETIER. *Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods*. Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Issue 1, 2000, pp. 30-61.

<sup>46</sup> Tal y como se establece en el Comentario de la Secretaría de la UNCITRAL sobre la norma "6. Paragraph (1) introduces an additional limitation on the liability of the seller in that the seller is liable to the buyer only if at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware of the existence of the third-party claim if that claim was based on a patent application or grant which had been published in the country in question. However, for a variety of reasons it is possible for a third party to have rights or claims based on industrial or intellectual property [industrial property or other intellectual property] even though there has been no publication. In such a situation, even if the goods infringe the third party's rights, article 40(1) [draft counterpart of CISG article 42(1)] provides that the seller is not liable to the buyer". Text of Secretariat Commentary on article 40 of the 1978 Draft [draft counterpart of CISG article 42] [Third-party claims based on

Tal y como se observa, la responsabilidad del vendedor a la luz del artículo 42 es limitada. La norma en mención protege al comprador solamente respecto de aquellos derechos o pretensiones que "el vendedor sabía o no hubiera podido ignorar"<sup>47</sup> al momento de la celebración del contrato<sup>48</sup>.

Así, al referirse a los derechos o pretensiones conocidos por el vendedor, la norma hace referencia a aquello que hace parte del conocimiento real y presente del vendedor al momento de la celebración del contrato, lo que sabía<sup>49</sup>.

De otra parte, y en cuanto a los derechos o pretensiones que el vendedor no hubiese podido ignorar al momento de la celebración del contrato se ha generado una discusión acerca de si la norma impone, implícitamente, un deber de verificación o investigación en cabeza del vendedor, en virtud de la cual éste (vendedor) está obligado a indagar acerca de la existencia de derechos o pretensiones de terceros respecto de los derechos de propiedad intelectual que afecten directamente los bienes objeto del contrato de compraventa internacional y, además, acerca de hasta dónde llega ese deber de investigación.

En nuestro concepto, es evidente que el vendedor se encuentra en la obligación de informarse acerca de los derechos o pretensiones de terceros relacionadas con la propiedad intelectual de las

---

*industrial or intellectual property*]. Disponible en la página web: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-42.html>

<sup>47</sup> *This phrase in particular modifies and restricts the rights or claims of third parties. First, the claim or right is limited to those of which the seller knew or could not have been unaware. This provision allows two ways in which the seller may be held to have some sort of knowledge of the transaction, one subjective and the other objective. The buyer could prove that the seller knew by demonstrating actual knowledge. On the other hand, the buyer could prove that the seller could not have been unaware of the right or claim. Second, the requirement probably exists because it would be unfair to impose liability on the seller unless the seller was at fault in some manner. In other words, the drafters chose not to impose strict liability for such rights or claims, thereby giving the buyer two methods of proving fault. Third, the knowledge, either imputed or actual, must be possessed "at the time of conclusion of the contract." This requirement refers to time and implicitly prohibits bringing a claim based upon the knowledge that seller obtained or could not have been unaware until after the contract was concluded.* SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods.* 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483

<sup>48</sup> John O. Honnold, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, 3rd ed. (1999), pages 292-297.

<sup>49</sup> *The most logical interpretation is that "could not have been unaware" places a duty on both seller and buyer to not be negligent about information that is reasonably at hand at the time they form a contract, especially if the other side is not likely to have the same information. The buyer's burden of proof is fairly heavy, perhaps close to gross negligence. Thus, the seller's liability may be limited to situations in which circumstances make it impossible for a judge to believe that seller did not know of the information at issue.* SHINN. *Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods.* Minnesota Journal of Global Trade (1993), pp. 115-142

mercaderías al momento de la celebración del contrato. Sin embargo, dicha obligación estará limitada por lo siguiente:

a. Tipo de propiedad intelectual y su conocimiento público

Tal y como lo señala VANDUZER<sup>50</sup> la respuesta acerca de si existe el deber de investigar dependerá del tipo de propiedad intelectual que se invoque. Los derechos de marca, sostiene el autor, son fáciles y económicos de investigar y usualmente en su búsqueda se revelan las pretensiones de terceros sobre los mismos, por lo que en estos casos se entiende que será relativamente fácil para el vendedor determinar si existen derechos o pretensiones sobre la propiedad intelectual de las mercaderías que pretende comercializar. Similar situación se presenta en lo que se refiere a las patentes, en donde por el carácter público de los registros que se elaboran respecto de las mismas permite una fácil búsqueda por parte del vendedor, quien además tiene un mejor conocimiento acerca de la tecnología que se utiliza en sus productos y por consiguiente la propiedad intelectual en los mismos<sup>51</sup>.

En el caso de los derechos de autor, por el contrario, se encuentra que la búsqueda a través de los registros públicos no es susceptible de arrojar mayores resultados, por tanto se sostiene que

---

<sup>50</sup> *If there is a duty to investigate, what would it involve? If only rights and claims with some merit are caught by Article 42, then a search of the public registers maintained for the relevant types of intellectual property may be required. Patents only come into existence when they are issued by the appropriate national authority and must be listed in a publically available register. A patent search would disclose virtually all relevant patent rights. In the case of trademarks, it may be necessary to make further enquiries regarding marks used by businesses operating in the market because trademark rights may arise upon use without registration. Copyrights may but need not be registered. Unlike trademarks, however, often copyrights are not registered and are unlikely to be disclosed by simple searches of business directories and other sources which may disclose trademarks. So it is not obvious what a duty to investigate would involve for copyrights. If frivolous claims are caught it is hard to see what kinds of additional enquiries could be required of the seller since no enquiry would be likely to turn up such claims.* VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* 4 Canadian International Lawyer, 2001, p. 187

<sup>51</sup> JANAL considera lo contrario: *In my view, the distinction between registered and unregistered intellectual property, which is oftentimes drawn, is too rough. For one thing, copyright is an intellectual property whose entry into existence is not dependent on registration, but whose existence may in some instances nonetheless be quite easy to research, provided that the state the goods are destined for is party to a relevant international convention, i.e. the Berne Convention, or is a member of the World Trade Organization. Also, an unregistered design under Article 11 of the EC Regulation on Community Designs will have effect not only in one, but all member states of the European Union. On the other hand, research of registered trademarks and patents can be quite difficult. Obviously, the availability of respective databases online has facilitated the search for word trademarks in particular, but the search for graphic elements, not to speak of non-conventional signs, such as colour trademarks, shapes, sounds, smells, moving images etc will be out of the reach of the standard seller. The same may be true for patent researches.* RUTH M JANAL. *The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, en el CAMILLA B. ANDERSEN & ULRICH G. SCHROETER (eds.). *Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008, pp. 203-231



respecto de los mismos no es posible argumentar la existencia de un deber de investigar por parte del vendedor.

- b. Factor territorial. Experiencia previa del vendedor en el territorio del comprador o en el territorio en donde se utilizarán o revenderán las mercaderías

Como sucederá en la gran mayoría de los casos, será el comprador el que conoce mejor el mercado local en donde se distribuirán o revenderán finalmente los productos sujetos a una operación de compraventa internacional, y por lo tanto será a éste al que le interesa la distribución de dichos bienes en tal territorio. Por el contrario, serán pocos los casos en donde el que posee el conocimiento de dicho mercado es el vendedor. Es por ello que un buen sector de la doctrina reconoce que la obligación de información a la que nos referimos depende de las circunstancias del vendedor. Por ejemplo, si el vendedor vende unas mercaderías que ya ha distribuido previamente en un mercado local o un mercado en donde éste (vendedor) comercializa sus productos habitual o regularmente, se entenderá que estará obligado a investigar y mantenerse al tanto acerca de derechos o pretensiones de terceros sobre las mercaderías. Situación diferente se presentará si el vendedor es inexperto en dicho mercado, en cuyo caso debería entenderse que no le asiste la obligación de investigación aludida<sup>52</sup>.

Para reforzar esta teoría consideramos oportuno traer a colación nuevamente la posición de la Corte Suprema Federal de Alemania (*Bundesgerichtshof*) en el famoso caso de los *Mejillones*<sup>53</sup>. En este caso el tribunal arguyó que el mero hecho de que el vendedor tuviera que entregar los mejillones en unos almacenes situados en el país del comprador no constituía un acuerdo implícito, según lo señalado por el párrafo 1 del artículo 35, para que el vendedor debiera cumplir las normas de orden público del país de importación para la venta de esas mercaderías en ese país (del comprador). Es decir, que el vendedor no se entendía implícitamente obligado al cumplimiento de las normas del país del comprador (en este caso aquellas que determinaban los niveles aceptados de cadmio en los mejillones)<sup>54</sup>. Tal y como lo expresa PETER SCHLECHTRIEM<sup>55</sup> lo que hizo la Corte alemana en ese caso fue determinar que las normas de orden público del lugar del vendedor prevalezcan sobre las normas de orden público del lugar del comprador, con lo que serán estas (las normas del país del

---

<sup>52</sup> VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* 4 Canadian International Lawyer, 2001, pp. 187

<sup>53</sup> CLOUT, caso n.º 123 [Bundesgerichtshof, Alemania, 8 de marzo de 1995] (“a un vendedor extranjero no se le puede exigir simplemente que conozca las disposiciones jurídicas no fácilmente determinables ni las prácticas administrativas del país al cual exporta, y [...] el comprador, por lo tanto, no puede confiar racionalmente en tal conocimiento del vendedor; al contrario, cabe suponer que el comprador tiene ese conocimiento práctico de las condiciones en su propio país o en el lugar de destino escogido por él y, en consecuencia, cabe esperar que informe al vendedor sobre ello”). El tribunal planteó pero no resolvió la cuestión de si las mercaderías deben seguir las normas de la jurisdicción del vendedor para cumplir lo dispuesto en el artículo 35, cláusula 2-a.

<sup>54</sup> Decisión reafirmada por la misma Corte en el caso (carne de porcino) el 2 de marzo de 2005.

<sup>55</sup> SCHLECHTRIEM. “*Uniform Sales Law in the Decisions of the Bundesgerichtshof, Commentary on CISG issues considered by the BGH*”. Artículo presentado en la conferencia: 50 Years of the Bundesgerichtshof (Federal Supreme Court of Germany): A Celebration Anthology from the Academic Community.

vendedor) las que determinan el contenido del contrato de compraventa internacional. En opinión del *Bundesgerichtshof* las normas de orden público del país del comprador (lugar de importación) sólo son relevantes para determinar la falta de conformidad de las mercaderías y, por lo tanto, para determinar el contenido de la obligación de entrega en cabeza del vendedor, cuando:

- a. Éstas corresponden o son equivalentes a las normas de orden público del país del vendedor (lugar de exportador);
- b. En aquellos casos en que el comprador le informó al vendedor acerca de la existencia de tales disposiciones y confiaba en que el vendedor tuviese la capacidad para cumplir con tales normas, y
- c. En los casos en que el vendedor tenía conocimiento de la existencia de tales disposiciones debido a circunstancias especiales.

En el caso de la interpretación del artículo 42 consideramos que la posición de la Corte alemana es útil porque nos permite determinar un límite a la obligación de conocimiento e investigación que le asiste al vendedor en las compraventas internacionales. En nuestro concepto, tal y como sucede con las normas de orden público que determinan la calidad de las mercaderías, en el caso de la propiedad intelectual los derechos o pretensiones de terceros sobre las mercaderías que se puedan presentar en el país del comprador o en el país en donde la mercaderías serán revendidas sólo serán oponibles al vendedor en aquellos casos en que:

- a. Los derechos y pretensiones se han invocado previamente por terceros en su propio territorio (el del vendedor);
- b. En aquellos casos en que el comprador le informó al vendedor acerca de la existencia de tales derechos o pretensiones, y
- c. En los casos en que el vendedor tenía conocimiento de la existencia de tales derechos o pretensiones debido a circunstancias especiales, como por ejemplo la experiencia previa en el mercado específico de donde provienen esos derechos o pretensiones.

Ahora bien, otra situación que genera inconvenientes es aquella en que la solicitud de unas mercaderías se realiza para la distribución de las mismas en varios estados o territorios. En estos casos, como lo señala RUTH M JANAL, es evidente que imponer un deber de investigación al vendedor generaría costos excesivos para éste, máxime en aquellos casos en donde las solicitudes u ofertas por él recibidas no concluyen con un contrato de compraventa, por lo que entendemos que no es responsable por las reclamaciones que en esos países puedan surgir respecto de derechos de propiedad intelectual relacionados con las mercaderías<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> *The matter is more difficult if the seller either offers the goods for sale in the buyer's country and the buyer intends to export them to a third country or if it is the buyer who approaches the seller with a request for sale. It should be borne in mind that the buyer's request whether the seller is able to furnish it with particular goods will more often than not constitute an invitation to treat, and the seller's answer will most likely constitute an offer open for acceptance on the part of the buyer. In this situation, there is not much of an incentive for a reasonable seller to research the state of intellectual property, since: a) this will be time consuming and may lead the*

- ii. El vendedor no será responsable si al momento de la celebración del contrato el comprador conociera o no hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión

La responsabilidad del vendedor respecto de los derechos o pretensiones de terceros relacionadas con la propiedad intelectual de las mercaderías también se encuentra limitada por el conocimiento que de esos derechos o pretensiones tuviese el comprador al momento de la celebración del contrato. Como ya lo hemos mencionado, en la gran mayoría de los casos será el comprador quien se encuentra en mejor posición de conocer los derechos y pretensiones de terceros respecto de las mercaderías. Lo anterior, consecuencia del mejor conocimiento que éste (comprador) pueda tener de los mercados en donde él mismo interactúa<sup>57</sup>.

- iii. El vendedor no será responsable si el derecho o la pretensión resultan de haberse ajustado el vendedor a fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a otras especificaciones análogas proporcionados por el comprador

Como es evidente, en aquellos casos en que el vendedor se limita, única y exclusivamente, a cumplir una orden de fabricación de un producto determinado según los criterios o parámetros que le han sido indicados previamente por el comprador, mal haría la norma en hacerlo responsable por tal labor. Así, si el vendedor se ciñe a lo indicado por el comprador, no será responsable, en principio, por los derechos y pretensiones que puedan invocar terceros respecto de la propiedad intelectual de las mercaderías. Sin embargo, sí será responsable cuando el vendedor tiene conocimiento de que con la realización de su tarea se estarán violando derechos de propiedad intelectual de terceros. Tal será el caso en que el comprador le solicita al vendedor etiquetar los bienes con una reconocida marca sin la autorización previa y expresa del propietario de la misma. O también el caso de un

---

*prospective client to contract with someone else, and b) the investigation of intellectual property in a different country produces costs of which the seller at that point in time cannot be confident that they will be amortized in the course of an eventual sales contract. Thus, requiring the seller to research intellectual property rights in another country without any indication for the existence of such third party rights would be too demanding. However, if the seller is aware or ought to be aware of the fact that the goods sold are affected by an intellectual property right in the country of seller's own place of business -- be it a registered or an unregistered right -- seller ought to be on its guard that an equivalent right might exist in the country the goods are destined for. An important criterion in this respect is the seller's proximity to the manufacturing process. In such instances, it can be expected of the seller to either investigate the intellectual property situation or to draw the buyer's attention to this fact and provide for a contractual assignment of the associated risk.* RUTH M JANAL. *The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, en CAMILLA B. ANDERSEN & ULRICH G. SCHROETER (eds.). *Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008, pp. 203-231

<sup>57</sup> J. ANTHONY VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* 4 Canadian International Lawyer, 2001, pp. 187

vendedor que acepta la fabricación de unas mercaderías y viola derechos de patente de los cuales éste (vendedor) tiene conocimiento<sup>58</sup>.

- iv. El vendedor será responsable siempre que los derechos o pretensiones se basen en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual 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 en cualquier otro caso, en virtud de la ley del Estado en que el comprador tenga su establecimiento

Como es evidente, sería ilógico considerar que el vendedor está obligado a garantizar que las mercaderías se encuentran libres de pretensiones de terceros en lo que se refiere a la propiedad intelectual de las mismas sin establecer un límite territorial a dicha obligación. Sería desproporcionado, ya que como se ha mencionado, los derechos de propiedad tienen una protección y, consecuentemente, un registro local, por tanto que sería casi imposible para el vendedor indagar estado por estado (entendemos país<sup>59</sup>) acerca de los derechos o pretensiones que puedan existir sobre la propiedad intelectual de las mercaderías<sup>60</sup>.

Es por lo anterior que el vendedor, a la luz del artículo 42, sólo será responsable 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;

---

<sup>58</sup> SCHLECHTRIEM. Uniform Sales Law - the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna: Manz, 1986, p. 71.

<sup>59</sup> "State" means only a nation-state competent to be party to the Convention. FRITZ ENDERLEIN. *Rights and Obligations of the Seller Under the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en *International sale of goods: Dubrovnik Lectures* (Petar Sarcevic & Paul Volken eds., 1986, pp. 133-181

<sup>60</sup> *Article 42 CISG accounts for the parties' interests by limiting the seller's liability to third party rights or claims of which at the time of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware, if such rights or claims are based on intellectual property under the law of the state where the goods are destined to be resold or otherwise used, provided that the resale or use of the goods in that state was contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract. In contrast to the seller's liability for non-conformities (Article 35 CISG) or general third party rights (Article 41 CISG), the liability thus only arises if there is a certain element of fault on the part of the seller. This is owed to the fact that both a lack of conformity and the existence of general third party rights find their root in events prior to the delivery and in the seller's sphere. In contrast, intellectual property rights result from domestic public law in the state the goods are eventually destined for and are consequently difficult to foresee and not open to change on the part of seller.* JANAL. *The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, en CAMILLA B. ANDERSEN & ULRICH G. SCHROETER (eds.). *Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008, pp. 203-231

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

Como lo señala SCHLECHTRIEM<sup>61</sup>, la obligación del vendedor estará limitada por el lugar en donde las mercaderías serán usadas según lo establecido en el contrato, y de no establecerse nada al respecto en el lugar en donde el comprador tenga su establecimiento<sup>62</sup>. Luego, la primera dificultad que surge para determinar la responsabilidad del vendedor radica en la determinación de lo que las partes acordaron o previeron en el contrato. Como es evidente, las partes pueden prever el uso final de las mercaderías por fuera del contrato, en cuyo caso consideramos que el vendedor es responsable sólo si la determinación acerca del destino final de las mercaderías se presenta por el comprador dentro de un plazo razonable que le permita al mismo (vendedor) obtener un conocimiento acerca de los derechos o pretensiones que pudiesen existir en los países a donde serán trasladadas las mercaderías y sólo si él consiente en tal determinación. En nuestro concepto, si el vendedor no es consciente del lugar de destino final de las mercaderías dentro de un plazo razonable antes de la entrega de las mismas, no podrá ser responsable por los derechos o pretensiones de terceros relacionados con la propiedad intelectual que se presentan en aquellos países a donde se dirigen, sin su conocimiento y consentimiento, las mercaderías. En esos casos el vendedor sólo será responsable por pretensiones de terceros presentadas en el lugar en donde el comprador tiene su establecimiento.

Ahora bien, como se menciona si las partes no han pactado nada acerca del lugar en donde las mercaderías serán utilizadas, se entiende que el vendedor sólo será responsable por los derechos o pretensiones que se presenten en el país donde el comprador tiene su establecimiento. En caso de

---

<sup>61</sup> *Similar to the seller's obligation with regard to the quality of the goods sold, the seller's obligation in this case depends on where and how the goods are to be used according to the contract. The seller is not obligated to assure freedom from claims of industrial or other intellectual property rights everywhere in the world, but rather only in those countries where, according to the contract, the goods are to be used. In the absence of a special intended use, this would mean the country in which the buyer has his place of business (Article 42(1)(b)), because there patent claims, for example, can just as effectively hinder the use of a machine as can a functional defect. However, in the event the goods are to be resold and used in a state other than the one where the buyer has his place of business - provided this use in one or more other states was contemplated by the parties at the time the contract was concluded - the seller breaches his obligation where claims are raised based on the laws of these states [Article 42(l)(a)]. Therefore, the seller's liability extends only to industrial or other intellectual property rights existing in those countries where the goods are to be employed according to the terms of the contract, (i.e., resold or used), and which were contemplated by the parties in concluding the contract. If such use in a third country was not considered, the seller must, in the alternative, consider the country where the buyer has his place of business.* SCHLECHTRIEM, Uniform Sales Law - the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna: Manz, 1986, pp.71.

<sup>62</sup> *The knowledge requirements in Article 42 are imposed for the purpose of recognizing that a seller should not be held liable for all rights and claims in foreign jurisdictions with which the seller may have no experience. They balance the potentially broad reach of Article 42 as described in the previous section.* VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* 4 Canadian International Lawyer, 2001, pp. 187

duda acerca del lugar o país en donde se encuentra el establecimiento del comprador, se aplicará lo dispuesto en el artículo 10.º de la Convención<sup>63</sup>.

#### **d. Derechos no invocados y pretensiones injustificadas de terceros a la luz del artículo 42**

Tal y como lo señala el artículo 42, las mercaderías deberán estar libres de derechos o pretensiones de terceros, independientemente de si los terceros han invocado o no tales derechos ante el vendedor, el comprador o alguna corte local<sup>64</sup>.

Se discute si el vendedor es igualmente responsable en aquellos casos en que terceros, infundadamente, demandan el ejercicio de derechos inexistentes<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Artículo 10.º A los efectos de la presente Convención: 1. Si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración; 2. Si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual.

<sup>64</sup> En ese sentido, SCHWERHA considera: *The Convention provides that the scope of warranty goes to both a right or claim of a third party. This usage of both a right or claim in the language of the provision implies that no claim has actually to be made, but rather that the buyer could correctly invoke the warranty based solely on the grounds that a third party has a right in the goods in question. This seems like the best interpretation, because it would avoid the unfortunate situation where a buyer learns that a third party has a right in goods but has yet to make an actual claim. Further, adopting this procedure would encourage commercial transactions because buyers would know they could invoke the warranty at any time.* SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods.* 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483 También JANAL considera que Article 42 CISG establishes the seller's liability for both rights and claims based upon intellectual property. Two consequences follow: Firstly, it is sufficient if a third party holds a right based upon intellectual property which affects the goods, without the third party having to assert its right for Article 42 CISG to be relevant. If the third party decides not to enforce its IP right, this will only be of relevance for the remedies open to the buyer, which I will address at a later point in time. The buyer does not need to run the risk of re-selling or using infringing goods or need to sit pretty until the IP holder decides to enforce its rights. Secondly, the seller is in principle also responsible for redeeming the buyer in the case of an unfounded third party claim. RUTH M JANAL. *The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, en CAMILLA B. ANDERSEN & ULRICH G. SCHROETER (eds.). Ob. cit. En el mismo sentido, PETER SCHLECHTRIEM señala que *In my view, however, it is more natural to put such infringements by a real or alleged claim of a third person on a level equal to non-conformity, because the seller's responsibility for the freedom from adverse claims is not absolute but, quite simply, conditioned upon a corresponding impairment of the goods' usefulness. The seller is not liable merely on the ground that there may exist a patent or other right based on industrial property anywhere in the world; rather, he can only be held liable if such a right exists or is claimed under the law of the State where the goods are to be used, whether by resale or otherwise [article 41(1)(a)].* SCHLECHTRIEM. *Uniform Sales Law - the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Vienna: Manz, 1986, p. 71.

<sup>65</sup> *The buyer has a interest in being free of the risk of expending time and money defending such claims. As well, often the seller will be in a better position to both assess and defend against such claims though how much better will depend on a variety of factors. The seller will be in a much better position where, for example, (i) the claim relates to a patent, (ii) is in a technologically complex product and (iii) the buyer has no relevant technical*

Al respecto, RAUDA & ETIER<sup>66</sup> están de acuerdo en señalar que todo tipo de pretensiones o derechos, inclusive los infundados, están cobijados por la norma del artículo 42<sup>67</sup>. Tal y como lo señalan los autores, el propósito fundamental de la norma incorporada en el artículo 42 es proteger al comprador contra cualquier tipo de reclamo, infundado o no, y de tener que enfrentar tales reclamos o pretensiones<sup>68</sup>. La defensa de cualquier tipo de reclamación requiere de tiempo y recursos, especialmente si el reclamo llega a las cortes, por tanto el comprador debe estar protegido<sup>69</sup>. Además, en la práctica será siempre difícil, si no imposible, para el comprador determinar las características y justificación de cada reclamación y los efectos que las mismas puedan llegar a tener sobre las mercaderías, por lo que en muchas ocasiones se verá obligado a frenar la venta o uso de las mismas<sup>70</sup>. Por esas razones se debe exigir del vendedor la defensa de los intereses del comprador (y los propios) ante cualquier tipo de reclamación o pretensión<sup>71</sup>.

---

*expertise such as where the buyer is simply a retail seller. In such a case, only the seller will be able to determine whether the claim has any merit and have the necessary understanding of the product to defend against the third party claim effectively. On facts like those in the example, however, the buyer may be in as good a position as the seller to assess and defend the trademark claim.* J. ANTHONY VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* Canadian International Lawyer, 2001, p. 187

<sup>66</sup> CHRISTIAN RAUDA & GUILLAUME ETIER. *Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods*. Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Issue 1, 2000, pp. 30-61. Una posición diferente se sustenta por PETER SCHLECHTRIEM, (Uniform Sales Law - the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna: Manz, 1986, pp.71).

<sup>67</sup> *Beyond this, Article 42 protects the buyer against third party claims, in that the mere assertion of such a claim constitutes a breach by the seller and entitles the buyer to exercise the remedies which the Convention provides. If the claim is frivolous, and/or if seller quickly and effectively disposes of an asserted claim, the buyer who suffers no substantial detriment will be unable to avoid the contract by virtue of a fundamental breach. On the other hand, depending on the forum jurisdiction concerned, the buyer may be able to require that the seller actually remedy his failure to supply claim-free goods by taking appropriate legal action (instituting or defending a lawsuit). Damages for breach will be available in either event.* JOSEPH LOOKOFSKY. *The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. En J. Herbots editor / R. Blanpain Edt, *International Encyclopaedia of Laws - Contracts*, Suppl. 29, 2000, pp. 1-192.

<sup>68</sup> JOHN HONNOLD. *Uniform Law for International Sales Under the 1980 United Nations Convention*, 3<sup>rd</sup> edition, Boston 1999, pp.265

<sup>69</sup> GRANT ACKERMAN. *U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Annotated*, Boston, 1992, pp. 42-6.

<sup>70</sup> Al respecto JANAL considera que *the meaning of the word 'claim' in Article 42 CISG should not be limited to non-frivolous claims, as distinctions between frivolous claims and claims which are 'solely' unfounded lie in the eye of the beholder. A requirement that any relevant third party claim be made in good faith (in order to avoid the buyer from convincing someone else to raise a meritless claim) is also not suited to limit the seller's liability, both due to the vagueness of the concept of bad faith and the difficulty of proving such. Since frivolous as well as bad faith claims will generally not be foreseeable to the seller, the seller's liability risk is negligible, unless the seller was actually aware of the frivolous claim at the time of the conclusion of the contract.* RUTH M JANAL. *Ob. cit.*, pp. 203-231

<sup>71</sup> In short, while rights, asserted or not, and claims with some merit are the seller's responsibility under Article 42, there is no consensus regarding whether the seller should be liable for unfounded and frivolous claims.

#### e. Interpretación jurisprudencial del artículo 42

El artículo 42 ha sido objeto de pocas decisiones. En un litigio tanto el tribunal inferior como el de apelación recalcaron que recae sobre el comprador la carga de la prueba de que, en el momento en que se concertó el contrato, el vendedor conocía y no podía ignorar el derecho o pretensión de propiedad intelectual de un tercero que según el comprador produjo una infracción del artículo 42<sup>72</sup>. En el mismo sentido se pronunció un tribunal australiano<sup>73</sup>. En otra decisión, aunque la transacción

---

From a policy point of view, sometimes the seller will be in a better position to assess and defend such claims but not in others. J. ANTHONY VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* Canadian International Lawyer, 2001, p. 187.

<sup>72</sup> Hof Arnhem, Países Bajos, 21 de mayo de 1996, Unilex; Rechtbank Zwolle, Países Bajos, 1 de marzo de 1995 (decisión final) y 16 de marzo de 1994 (decisión provisional), Unilex.

<sup>73</sup> Austria: Oberster Gerichtshof 12 September 2006, CLOUT abstract n.º 753. Abstract prepared by Maria Kaller. *A German Private Limited Company (the seller) sold blank CDs to an Austrian company (the buyer). The seller had bought the CDs from its Taiwanese parent company which had the license to produce and sell them. The license contract allowed the parent company to sell the blank CDs in Germany, however it was silent on whether it was also entitled to sell them in Austria. Furthermore, after a dispute on the license fees with the licensor, the license contract had been dissolved and court proceedings between the Taiwanese parent company and the licensor had been filed. When the buyer learned about the proceedings it asked the seller for clarifications without receiving any further information nor any information on the remedies in case of claims on the products bought. Therefore, the management board of the buyer decided to exercise their right of retention of payment of those seller's invoices relating to the goods sold and delivered after the license contract had been dissolved. According to the buyer, those goods were not free from third parties' claim and the buyer itself could be held liable for the license fees. The seller argued that there was no risk that the buyer could be held liable for the license fees, because there had been no breach of contract by the parent company. Furthermore, the CDs delivered to the buyer had been produced before the license contract had been dissolved and the delivered goods were free from any third party claim. Finally, the buyer had not given notice of the alleged defects of the goods within a reasonable time. The court of first instance dismissed the seller's claim. According to Art. 42 CISG the seller must deliver the goods free from any rights or claims of a third party unless the buyer knew or could not have been unaware of these rights at the time of conclusion of the contract. According to the court, it had been silently agreed that the buyer should not be liable for any license fees. Therefore, the buyer was not obliged to investigate whether the license contract was still valid or whether its being dissolved was lawful. Given the circumstances, the buyer had informed the seller of its intention within reasonable time. Therefore, the buyer had the right to avoid the contract. In appeal, the Court of Appeal recognized the right of the buyer to avoid the contract and to claim for damages, but not to retain the payment. The Supreme Court, on the contrary, was of the opinion that the buyer had a right of retention in the case of breach of contract by the seller and until the seller fulfilled its contractual obligations. The seller's obligation to provide licensed goods was to be interpreted in the way that the goods had to be licensed in the State where they were resold, if at the time of the conclusion of the contract the parties had contemplated that the goods would be resold or otherwise used in that State; or, in any other case, in the State where the buyer had its place of business, Art. 42(1)(a) and (b) CISG. The court further noted that the general burden of proof pursuant to the CISG was on the party that wanted to rely on a provision in its favour, unless reasons of equity would demand otherwise. The court of first instance, however, had failed to determine the State in which the goods would be resold or used as contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract. Consequently, the Supreme Court could not decide whether*



se rigió por la Convención de La Haya de 1964 relativa a una ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías (ULIS), el tribunal invocó el artículo 42, párrafo 2, de la Convención para decidir que, aunque el vendedor había entregado las mercaderías con un símbolo que constituía una infracción de una marca registrada bien conocida de un tercero, este no era responsable ante el comprador porque éste no podía ignorar la infracción, y el comprador mismo había especificado la incorporación del símbolo en los diseños que había facilitado al vendedor<sup>74</sup>.

#### f. Exclusión de la obligación contemplada por el artículo 42 por las partes

Uno de los interrogantes que surge en la interpretación del artículo 42 es el de si las partes pueden, a la luz del artículo 6.º de la Convención, excluir la obligación contenida en dicho artículo (42) de mutuo acuerdo. Debemos recordar que según lo dispuesto en el artículo 6.º de la Convención, la podrán excluir total o parcialmente de la aplicación de la Convención o limitar el alcance de sus normas. Al respecto, SCHWERHA considera que a la luz del artículo 6.º las partes podrían excluir o limitar la aplicación de la norma del artículo 42 siempre y cuando dicha exclusión se haga expresamente y por escrito<sup>75</sup>.

Sin embargo, en nuestro concepto dicha exclusión normativa sólo puede ejecutarse, por escrito o por cualquier otro medio, en aquellos casos en que ambas partes no tengan conocimiento, previo a la celebración del contrato, de la existencia de derechos o pretensiones de terceros que puedan afectar las mercaderías sujeto de la compraventa internacional o en aquellos casos en que tengan conocimiento de la existencia de tales derechos o pretensiones, cuando se considere que dichos derechos o pretensiones son infundadas. Lo anterior, si se tiene en cuenta que la celebración de un contrato de compraventa ante la existencia de derechos o pretensiones de terceros con fundamentos válidos, y previo el conocimiento de las partes, podría dar lugar a la configuración de una conducta delictiva a luz de nuestro Código Penal<sup>76</sup>. De manera tal que en el caso del artículo 42 sólo podrá

---

*the seller had breached the contract. The case was remanded to the court of first instance in order to clarify the facts in this regard.*

<sup>74</sup>Tribunal Supremo de Israel, 22 de agosto de 1993, Unilex.

<sup>75</sup> SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483

<sup>76</sup> Artículo 270. *Violacion a los derechos morales de autor*. Incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien: 1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. 3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte lógico. Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario, artístico,

presentarse la exclusión normativa a que hace referencia el artículo 6.º de la Convención cuando la misma no se presenta con el objeto de defraudar a terceros, lo cual no concuerda con el precepto de buena fe contenido en el artículo 7.º de la Convención<sup>77</sup>.

En el mismo sentido consideramos que no será válida la exclusión de la obligación contenida en el artículo 42 en aquellos casos en que el vendedor ha ocultado al comprador la existencia de derechos o pretensiones de terceros que puedan afectar la compraventa, es decir, en los casos en que el vendedor ha ocultado información relevante al comprador acerca de la calidad y condiciones de las mercaderías sujeto de compraventa.

Con todo, vale decir que en el caso de presentarse la exclusión contenida en el artículo 6.º, su validez deberá ser analizada en todo caso a la luz del derecho local, ya que la Convención no incorpora una normativa relativa a la validez del contrato, ni de ninguna de sus partes, tal y como lo establece el artículo 4.º de la misma<sup>78</sup>.

---

científico, fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad. Artículo 271. *Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.* Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes: 1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. 2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. 3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos u obras cinematográficas. 4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. 5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. 6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión. 7. Recepción, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción.

<sup>77</sup> Artículo 7. 1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado.

<sup>78</sup> Artículo 4.º La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular: a) A la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso; b) A los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas

## Bibliografía

1. JOSEPH J. SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483
2. JOSEPH LOOKOFKY. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods Publicado en: J. Herbots editor / R. Blanpain, *International Encyclopaedia of Laws - Contracts*, Suppl. 29 (December 2000) 1-192.
3. PETER SCHLECHTRIEM. *The Seller's Obligations Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en el libro *International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Matthew Bender, 1984, Ch. 6, pp 6-1 a 6-35.
4. Text of Secretariat Commentary on article 39(1) of the 1978 Draft. [*draft counterpart of CISG article 41*] [*Third-party claims in general*]
5. JOHN O. HONNOLD, *Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention*, 3rd ed. (1999), pp. 287-291.
6. JACOB S. ZIEGEL, University of Toronto, Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the International Sale of Goods, July 1981.
7. FRITZ ENDERLEIN, *Rights and Obligations of the Seller under the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, en Petar Sarcevic & Paul Volken eds., *International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures*, Oceana (1996), Ch. 5, 133-201.
8. HARRY M. FLECHTNER. *Conformity of Goods, Third Party Claims, and Buyer's Notice of Breach under the United Nations Sales Convention ("CISG"), with Comments on the "Mussels Case," the "Stolen Automobile Case," and the "Ugandan Used Shoes Case"*. University of Pittsburgh School of Law Working Paper Series, Year 2007 Paper 64
9. J. ANTHONY VANDUZER. *A Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Claims: Are the UN Sales Convention Rules Better?* 4 *Canadian International Lawyer*, 2001, pp. 187
10. JOSEPH J. SCHWERHA IV. *Warranties against Infringement in the Sale of Goods: A Comparison of U.C.C. § 2-312(3) and Article 42 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. 16 Michigan J. Int'l L, 1995, pp. 441-483
11. ALLEN M. SHINN. *Liabilities Under Article 42 of the U.N. Convention on the International Sale of Goods*. 2 *Minnesota Journal of Global Trade* (1993) 115-142
12. DATE-BAH, *Third Party Claims in General*, in *Commentary on the international sales law: The 1980 Vienna Sales Convention*, C.M. Bianca & M.J. Bonell eds., 1987, pp. 119.
13. RUTH M JANAL. *The Seller's Responsibility for Third Party Intellectual Property Rights under the Vienna Sales Convention*, en CAMILLA B. ANDERSEN & ULRICH G. SCHROETER (eds.), *Sharing International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the Occasion of his Eightieth Birthday*, Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2008, pp. 203-231
14. *Legislative History 1980 Vienna Diplomatic Conference. F. Analysis of Comments and Proposals by Governments and International Organizations on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods, and on Draft Provisions Concerning Implementation, Reservations and Other Final Clauses Prepared by the Secretary-General Document A/CONF.97/9*

15. CHRISTIAN RAUDA & GUILLAUME ETIER. *Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods*. *Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration*, Issue 1, 2000, pp. 30-61.
16. *Text of Secretariat Commentary on article 40 of the 1978 Draft [draft counterpart of CISG article 42] [Third-party claims based on industrial or intellectual property]*. Disponible en la página web: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-42.html>
17. PETER SCHLECHTRIEM. “*Uniform Sales Law in the Decisions of the Bundesgerichtshof, Commentary on CISG issues considered by the BGH*”. Artículo presentado en la conferencia: 50 Years of the Bundesgerichtshof (Federal Supreme Court of Germany): A Celebration Anthology from the Academic Community.
18. GRANT ACKERMAN. U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Annotated, Boston, 1992, pp. 42-6.
19. ANNA KAZIMIERSKA. *The Remedy of Avoidance under the Vienna Convention on the International Sale of Goods*. *Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*, Kluwer Law, 1999-2000, Pp 79-192.
20. CESARE MASSIMO BIANCA. *Bianca-Bonell Commentary on the International Sales Law*, Giuffrè: Milan (1987) 268-283
21. FOLSOM, GORDON & SPANOGLE. *International Business Transactions in a Nut Shell*, 3ra ed., West, 1988, pp. 88.
22. FRITZ ENDERLEIN & DIETRICH MASKOW. “*International Sales Law*”. *Enderlein & Maskow Commentary*, Oceana, 1992, pp. 141.
23. HARRY M. FLECHTNER. *Funky Mussels, a Stolen Car, and Decrepit Used Shoes: Non-Conforming Goods and Notice thereof under the United Nations Sales Convention (“CISG”)*. *Boston University International Law Journal* (Spring 2008) pp. 1-28.
24. HARRY M. FLECHTNER. *The Several Texts of the CISG in a Decentralized System: Observations on Translations, Reservations and other Challenges to the Uniformity Principle in Article 7(1)*. *17 Journal of Law and Commerce* (1998), pp. 187-217
25. KRISTIAN MALEY. *The Limits to the Conformity of Goods in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*. *12 International Trade & Business Law Review*, 2009, pp. 82-126
26. LARRY A. DIMATTEO. *The Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence*. *34 Northwestern Journal of International Law and Business*, 2004, pp. 299-440.
27. LEO D’ARCY, CAROLE MURRAY & BARBARA CLEAVE. *Schmitthoff’s Export Trade: The law and practice of international trade*. Decima edición 2000, pp. 85.
28. LEONARDO GRAFFI. “*Case Law on the Concept of “Fundamental Breach” in the Vienna Sales Convention*”. *Revue de droit des affaires internationales / International Business Law Journal* (2003) No. 3, pp. 338-349.
29. MARÍA DEL PILAR PERALES VISCASILLAS. “*El contrato de compraventa internacional de mercancías*”. En la página web: <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/perales1.html>

30. MARTIN KAROLLUS. *Judicial Interpretation and Application of The CISG in Germany 1988-1994*, Cornell Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 1995, pp. 51-94;
31. ANSELMO M. MARTÍNEZ CAÑELLAS. *Novedades Introducidas por la Convención de Viena Sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y Su Jurisprudencia Internacional en el Ordenamiento Jurídico Español*. Global Jurist, vo.l 8, Issue 3 2008 Article 3.

## Jurisprudencia

1. Switzerland 3 March 2009 *Obergericht* [Appellate Court] Aargau (*Prefabricated house case*); Germany 21 March 2007 *Oberlandesgericht* (Appellate Court) Dresden (*Stolen automobile case*); Germany 11 January 2006 *Bundesgerichtshof* (Supreme Court) (*Automobile case*);
2. United States 18 June 2004 Court of International Trade (*Valkia v. U.S. et al.*);
3. Germany 22 August 2002 *Landgericht* (District Court) Freiburg;
4. Russia 6 August 2002 Arbitration Court (Appellate Court) for Western Siberia Region (Case No. F04/2712-494/A03-2002);
5. China 5 March 2002 Guangxi Beihai Maritime Court;
6. Germany 15 November 1998 *Landgericht* (District Court) Karlsruhe;
7. Russia 21 January 1998 Arbitration award 99/1997;
8. Austria 10 December 1997 Vienna Arbitration award S 2/97;
9. Austria 6 February 1996 *Oberster Gerichtshof* (Supreme Court);
10. ICC 1995 *International Court of Arbitration*, Case 8204;
11. China 1 September 1990 *Zuigao Renmin Fayuan* (Supreme Court);
12. CLOUT, caso n.º 176 (*Oberster Gerichtshof*, Austria, 6 de febrero de 1996);
13. Laudo arbitral de la CCI n.º 8204 of 1995, Unilex;
14. Russia 21 January 1998 Arbitration proceeding 99/1997;
15. Austria 6 February 1996 Supreme Court (Propane case);
16. CLOUT, caso n.º 123 (*Bundesgerichtshof*, Alemania, 8 de marzo de 1995);
17. Austria: *Oberster Gerichtshof* 12 September 2006, CLOUT abstract n.º 753. Abstract prepared by Maria Kaller.
18. Países Bajos, 21 de mayo de 1996, Unilex; *Rechtbank Zwolle*, Países Bajos, 1 de marzo de 1995 (decisión final) y 16 de marzo de 1994 (decisión provisional), Unilex.
19. Tribunal Supremo de Israel, 22 de agosto de 1993, Unilex.
20. Germany 21 March 2007 *Oberlandesgericht* (Appellate Court) Dresden (*Stolen automobile case*)
21. France 23 November 2004 *Tribunal de grande instance* (District Court) Versailles
22. France 13 November 2002 *Cour d'appel* (Appellate Court) Colmar
23. France 19 March 2002 *Cour de Cassation* (Supreme Court)
24. United States 15 January 2002 U.S. District Court (Texas) (*Texas Instruments v. Linear Technology*)
25. France 17 February 2000 *Cour d'appel* (Appellate Court) Rouen
26. ICC 1997 *International Court of Arbitration*, Case 8855
27. Netherlands 21 May 1996 *Gerechtshof* (Appellate Court) Arnhem

28. Netherlands 1 March 1995 *Arrondissementsrechtbank* (District Court) Zwolle  
29. Netherlands 16 March 1994 *Arrondissementsrechtbank* (District Court) Zwolle