

Asignación de carga probatoria en casos de violación de patentes

Lina María Díaz

23/05/2013

El pasado 20 de mayo la Corte Suprema de los Estados Unidos concedió el *writ of certiorari* en el caso *Medtronic Inc. v. Boston Scientific Corp.*, lo cual implica que la Corte revisará la decisión adoptada por una Corte Federal de rango inferior, en esta ocasión de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal (Court of Appeals for the Federal Circuit) con el fin de identificar los errores de derecho que la última hubiese cometido al resolver el caso en segunda instancia.

Las patentes envueltas en el presente caso protegen la creación del Dr. Morton Mower de la Universidad de Maryland Escuela de Medicina, quien inventó un dispositivo que incrementa la eficiencia cardíaca logrando que los ventrículos derecho e izquierdo del corazón se contraigan simultáneamente con cada latido, este dispositivo protegido por las patentes RE'119 y RE'897 fue objeto de una compleja red de acuerdos y licencias.

En efecto, el Dr. Mower cedió sus patentes a MFV, quien a su vez las licenció de forma exclusiva a Guidant Corp. Posteriormente en 1991 Guidant Corp por medio de Eli Lilly & Co. permitió a Medtronic el uso de las patentes por medio de una sub-licencia, la cual permitía a Medtronic demandar la validez y efectividad de las patentes por medio de un juicio declaratorio (*declaratory judgment action*), que permite someter a decisión de una autoridad judicial la posible violación de una patente u otros derechos de propiedad intelectual sin tener que esperar que el titular de la patente o derecho decida demandar la violación del mismo.

Por último, las partes celebraron un *Litigation Tolling Agreement*, acuerdo que consiste en que las partes renuncian a solicitar la preclusión de la demanda de nulidad con el objetivo de tener más tiempo para evaluar la viabilidad de sus demandas o para calcular la cuantía de los perjuicios. MFV también se obligó a informar a Medtronic, cuáles de sus productos estaban cubiertos por las patentes RE'119 y RE'897 y sujetos al pago de tasas, de tal manera que en caso de que estas obligaciones fuesen incumplidas, Medtronic podría retirar sus licencias y obligar a MFV a obtener una declaración de no violación ante la Corte Distrital del Distrito de Delaware, lo que efectivamente sucedió en diciembre del 2007.

Esta compleja red de acuerdos condujo a que durante el *discovery* las partes no estuviesen de acuerdo sobre la determinación de la carga probatoria frente a la violación o no de las patentes. El *discovery* es una etapa procesal en la cual las partes de la controversia revelan toda la información relevante para el proceso, normalmente esta etapa se realiza sin la intervención del juez, marcando la diferencia con el sistema judicial continental donde el juez es un actor protagónico.

Así, MFV alega que es deber de Medtronic demostrar que las patentes fueron violadas por ser la parte que busca obtener una declaración judicial respecto de la no violación de la patente, es decir, por ser el accionante. Mientras que Medtronic sostiene que la carga de la prueba pesa sobre MFV por ser el titular de la patente y que esta carga nunca pasa al supuesto violador de la patente.

Uno de los principales problemas jurídicos al que la Corte de los Estados Unidos deberá dar respuesta, es si en los juicios declaratorios (*declaratory judgment action*) iniciados por los licenciatarios la carga de demostrar que sus productos no infringen la patente, pesa sobre ellos mismos o si esta carga debe soportarla el titular de la patente, e igualmente, si estas reglas de asignación de la carga probatoria pueden ser modificadas y establecidas por las partes contractualmente.

La decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal puede ser consultada en el siguiente link: <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1313-1372.pdf>