

## **Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes**

**Vigésima primera sesión**  
**Ginebra, 3 a 7 de noviembre de 2014**

### **SEMINARIO SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DEL ASESORAMIENTO QUE BRINDAN LOS ASESORES DE PATENTES**

*Documento preparado por la Secretaría*

1. Conforme a la decisión tomada en la vigésima sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), durante la vigésima primera sesión del SCP tendrá lugar un seminario de medio día de duración acerca de la confidencialidad del asesoramiento que brindan los asesores de patentes y sobre la experiencia práctica de estos y de sus clientes.
2. El seminario se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2014, de las 15:00 a las 18:00 horas, y se dividirá en cuatro partes:

- 1) Introducción por la Secretaría

*Duración: 10 minutos*

- 2) Punto de vista de los asesores de patentes

Sr. Steven Garland, *Smart & Biggar/Fetherstonhaugh*, Canadá

Sr. Pravin Anand, *Anand and Anand*, India

Sr. Jeffery Lewis, *Patterson Belknap Webb & Tyler*, Estados Unidos de América

Sr. Wouter Pors, *Bird & Bird*, Países Bajos

*Duración: 90 minutos (incluidas preguntas y respuestas)*

[Pausa: 15 minutos]

3) Punto de vista de los clientes

Sr. Hans Blöchle, Jefe del Departamento de Propiedad Intelectual del Grupo *Schindler*, Suiza

Sra. Manisha A. Desai, Asesora General Adjunta de Patentes, *Eli Lilly and Company*, Indianapolis

*Duración: 45 minutos (incluidas preguntas y respuestas)*

4) Punto de vista de los Estados miembros

*Duración: 20 minutos*

3. A continuación figura el historial profesional de los oradores:

*Steven Garland*

Steven Garland tiene más de 20 años de experiencia en todo tipo de litigios en la esfera de la propiedad intelectual, entre otros, litigios relativos a patentes, marcas, derecho de autor, diseños industriales, secretos comerciales y Derecho de la competencia. Steven ha comparecido ante el Tribunal Supremo del Canadá, el Tribunal Federal, El Tribunal Federal de Apelación y los tribunales ordinarios y de apelación de las provincias de Ontario, Nueva Escocia y Columbia Británica.

En 2013, Steven fue galardonado con el premio de mejor abogado de marcas del Canadá por *Benchmark Canada*. Prueba del éxito que ha cosechado como abogado son las decisiones dictadas recientemente en lo que hoy son causas célebres, a saber: i) *Marlboro Canada* contra *Phillip Morris* (2012 FCA 201): Galardón “Canadian Trademark Milestone Case of the Year” en 2013 de la revista *Managing Intellectual Property*; ii) *Amazon.com, Inc.* contra Comisionado de Patentes (2011 FCA 328): Galardón “Canadian Patent Case of the Year” en 2012 de la revista *Managing Intellectual Property*; y iii) *Amazon.com, Inc* contra Comisionado de Patentes (2010 FC 1011): Galardón “Canadian Business Case of the Year” de la revista LEXPERT.

Steven es presidente saliente del Grupo del Canadá de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) y del Instituto de Propiedad Intelectual del Canadá.(IPIC). Es también profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, en la que enseña Derecho de patentes. Steven escribe artículos y da conferencias con regularidad sobre cuestiones de propiedad intelectual en el Canadá y a nivel internacional.

*Pravin Anand*

Pravin Anand, socio de *Anand and Anand*, es especialista en solución de litigios y controversias de propiedad intelectual.

Pravin cursó estudios de Derecho en Nueva Delhi y ejerce desde el final de sus estudios, en 1979, como abogado de propiedad intelectual. Ha intervenido en varios casos ejemplares en el ámbito de la P.I., a saber: el primer mandamiento *Anton Piller* en los casos HMV; el primer interdicto *Mareva* en el caso *Phillips*; el primer mandamiento contra *Norwich Pharmacal* en el caso *Hollywood cigarettes*; defensa de los derechos morales de los artistas en el caso *Amarnath Sehgal*; reconocimiento por su labor sin retribución para innovadores rurales de las comunidades de base (Premio de la *National Innovation Foundation* del Gobierno de la India); Primer mandamiento en virtud del Convenio de La Haya en el caso *AstraZeneca*, y varios casos importantes para clientes de la industria farmacéutica como *Novartis*, *Pfizer* y *Roche*.

Pravin es uno de los autores de los dos volúmenes de las Leyes de Halsbury de la India dedicados a la propiedad intelectual y es miembro de la junta editorial de un gran número de importantes publicaciones sobre jurisprudencia de P.I. y revistas jurídicas internacionales. Ha intervenido en un gran número de ocasiones como líder ideológico en varios foros, incluida la OMPI, la AIPPI, la INTA, LES, la IBA, LAW ASIA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA en el mundo digital. Entre los galardones y premios que ha recibido el Sr. Anand en los últimos tiempos están: “Best of the Best” (*Legal Media Group Expert Guide*); “IAM Patents 1000 Gold” (2014), en la categoría de “abogado”; “WTR 1000 Gold” (2014) en la categoría de “abogado”; “Highly Recommended Leading Lawyer” en la categoría de “abogado de propiedad intelectual”, de *Chambers and Partners* (2014); “Leading Individual for intellectual property – Legal 500” (2014); en el *ranking* de principales abogados en 2014 de *Asialaw* figura como abogado destacado en litigios de P.I.; y es el primer jurista indio que recibe el “AIPPI Award of Merit”.

#### *Jeffrey I.D. Lewis*

Jeffrey I.D. Lewis es socio de *Patterson Belknap Webb & Tyler LLP*, de la ciudad de Nueva York ([www.pbwt.com](http://www.pbwt.com)), y está especializado en litigios de patentes, en los que hace las veces de abogado de la parte demandante y también de la parte demandada; también se dedica al asesoramiento jurídico y las transacciones en el ámbito de las patentes. Es también presidente saliente de la *American Intellectual Property Law Association* (AIPLA) y del Grupo Nacional de los Estados Unidos de América de la *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (AIPPI-US). El Sr. Lewis, abogado de patentes, es también licenciado en ingeniería química por la Universidad de Connecticut y *Juris Doctor cum laude* por la Facultad de Derecho Benjamín N. Cardozo, de la que es Profesor Adjunto desde 1999. Ha sido “*Alexander Judicial Fellow*” de la Juez Marion T. Bennett, del Tribunal de Apelaciones de del Circuito Federal de los Estados Unidos de América, es administrador fiduciario de la *American Intellectual Property Law Educational Foundation*, ha representado a la AIPLA a título de *amicus curiae* en varios casos interpuestos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y, en la actualidad, interviene en un gran número de organizaciones profesionales y cívicas. *Chambers USA* ha descrito al Sr. Lewis como “distendido, cordial y excepcional en el tribunal.” Su labor se destaca también en varias publicaciones, entre otras, *Super Lawyers* y *The International Who's Who of Life Sciences Lawyers* y en el *Euromoney/Institutional Investor's Benchmark*, el Sr. Lewis es calificado de “estrella nacional” en propiedad intelectual, de “estrella del Circuito Federal” en la labor de apelación y de “as de los pleitos” en Nueva York. El Sr. Lewis escribe artículos y da conferencias con regularidad sobre cuestiones relativas a las patentes y a los litigios de patentes. [jdlewis@pbwt.com](mailto:jdlewis@pbwt.com)

#### *Hans Blöchle*

Hans Blöchle es Jefe del Departamento de Propiedad Intelectual del Grupo *Schindler* y encargado de todas las cuestiones relativas a la P.I. del número 2 en el mundo en ascensores y escaleras eléctricas.

Es licenciado en ingeniería de procesos por la Universidad de Karlsruhe de Alemania. En 1990, obtuvo el título de Abogado en Patentes Europeas y es abogado de patentes en Suiza desde que entró en vigor la ley suiza de abogados de patentes en 2011. En 1985 inició su carrera en calidad de jurista especializado en patentes en el Departamento de Estrategias Empresariales de Patentes del *Robert Bosch GmbH*, de Stuttgart. Desde 1995 es responsable a nivel mundial de todas las cuestiones de P.I., incluidos los litigios, del Grupo *Schindler*. Bajo su dirección, *Schindler* ha ganado más de 30 litigios en Alemania, Francia, España, Italia, Brasil, China y los Estados Unidos de América. Digna de mención fue la misión especial que realizó al defender a *Schindler* en un litigio multinacional de patentes frente a una gran compañía estadounidense. Además, es miembro de varias asociaciones profesionales y ha desempeñado una importante función en la elaboración de la Ley Suiza de Abogados de Patentes. *Schindler* es una empresa

familiar que tiene 50.000 empleados en todo el mundo y realiza su trabajo en el marco de una industria sumamente competitiva en la que se disputan el mercado 5 compañías y son numerosísimas las pymes que hacen negocios a nivel local. *Schindler* tiene derechos de P.I. en más de 100 países en relación con ascensores de todo tipo de edificios y buques navales.

#### *Manisha A. Desai*

Manisha A. Desai es Asesora General Adjunta de Patentes de *Eli Lilly and Company*, en Indianápolis, Indiana. Desde que pasó a formar parte en 1999 de la División de Patentes de *Lilly's*, trabaja en la adquisición y observancia de patentes en todo el mundo. En la actualidad, es responsable de los litigios de patente en los Estados Unidos y en varios mercados emergentes, como América Latina, Rusia, Oriente Medio y el Sur de Asia.

Antes de ejercer como abogada, Manisha se dedicó a la investigación en el ámbito de la bioquímica y las neurociencias durante 10 años, tanto en universidades como en la industria. Se licenció en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Indiana, Bloomington, Indiana; obtuvo un doctorado en farmacología por la Universidad de Emory, Atlanta, Georgia; y es licenciada (BA) en química y ruso por la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte.

Manisha ha sido destacada, a tiempo parcial, a la *International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations*, en Ginebra.

#### Wouter Pors

Wouter Pors es uno de los socios de Bird & Bird y Director del Departamento de P.I. en La Haya. Su labor se centra en los litigios de patentes, lo que le ayuda a estar al día en tecnología innovadora. El Sr. Pors se ocupa de una amplia gama de litigios de patentes, que van desde cuestiones mecánicas, el software y las patentes de métodos comerciales hasta las controversias de biotecnología, al servicio de clientes nacionales e internacionales. Además, Wouter también interviene en numerosos litigios de marcas y derecho de autor, como es el caso de algunas causas ventiladas ante el Tribunal Supremo de Holanda y los tribunales europeos. En años recientes, la protección de las bases de datos y los secretos comerciales han pasado a ser una parte importante de la práctica de Wouter, que se ha ocupado de los litigios sobre esas cuestiones y ha participado en varias reuniones de expertos sobre el nuevo régimen europeo de secretos comerciales.

Wouter es el secretario del grupo holandés de la AIPPI. Asimismo, es experto en cuestiones relativas a la patente unitaria y el Tribunal Unificado de Patentes, el nuevo sistema de patentes que está previsto que entre en funcionamiento a principios de 2015. El Sr. Wors está trabajando a ese respecto en el seno de Bird & Bird así como en la AIPPI, la EPLAW y la EPLIT.

Antes de estudiar Derecho, el Sr. Wors hizo estudios de arquitectura y construcción durante varios años. Asimismo, trabajó de investigador en la Universidad Tilburg antes de pasar a ejercer la abogacía en 1989.

[Fin del documento]