

Comité permanent du droit des brevets

Vingt et unième session
Genève, 3 – 7 novembre 2014

SEMINAIRE SUR LA CONFIDENTIALITE DES AVIS FOURNIS PAR LES CONSEILS EN BREVETS

Document établi par le Secrétariat

1. Conformément à la décision prise à la vingtième session du Comité permanent du droit des brevets (SCP), un séminaire d'une demi-journée sera organisé en marge de la vingt et unième session du SCP sur la confidentialité des avis fournis par les conseils en brevets, ainsi que les données d'expérience concrètes des clients et des conseils en brevets.

2. Ce séminaire se tiendra le 5 novembre 2014, de 15 heures à 18 heures, et comprendra les quatre parties suivantes :

- 1) Introduction par le Secrétariat

Durée : 10 minutes

- 2) Point de vue des conseils en brevets

M. Steven Garland, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh (Canada)

M. Pravin Anand, Anand and Anand (Inde)

M. Jeffery Lewis, Patterson Belknap Webb & Tyler (États-Unis d'Amérique)

M. Wouter Pors, Bird & Bird (Pays-Bas)

Durée : 90 minutes (y compris une séance de questions-réponses)

[Pause café : 15 minutes]

3) Point de vue des clients

M. Hans Blöchle, Head Global Intellectual Property, groupe Schindler (Suisse)

Mme Manisha A. DESAI, Assistant General Patent Counsel, Eli Lilly and Company, Indianapolis

Durée : 45 minutes (y compris une séance de questions-réponses)

4) Point de vue des États membres

Durée : 20 minutes

3. Les curriculum vitae des intervenants sont présentés ci-dessous.

Steven Garland

Steven Garland compte plus de 20 années d'expérience dans le domaine du règlement des litiges en matière de propriété intellectuelle, notamment pour les questions liées aux brevets, aux marques, au droit d'auteur, aux modèles et dessins industriels, aux secrets d'affaires et au droit de la concurrence. M. Garland a plaidé devant la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et les tribunaux de première instance et les juridictions d'appel des provinces de l'Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et de la Colombie britannique.

En 2013, Steven Garland a été nommé avocat plaidant de l'année dans le domaine des marques par Benchmark Canada ("Canada's 2013 Trademark Litigator of the Year"). Il a plaidé avec succès dans plusieurs décisions récentes qui font maintenant jurisprudence, notamment : i) l'affaire *Marlboro Canada c. Phillip Morris* (2012 FCA 201), qui a été choisie par le magazine *Managing Intellectual Property* comme la décision marquante de l'année 2013 au Canada dans le domaine des marques; ii) l'affaire *Amazon.com, Inc c. Commissioner of Patents* (2011 FCA 328), considérée par *Managing Intellectual Property* comme l'affaire de l'année 2012 en matière de brevets au Canada; et l'affaire *Amazon.com, Inc c. Commissioner of Patents* (2010 FC 1011), considérée par le magazine *LEXPRT* comme l'affaire commerciale de l'année 2010 au Canada.

Steven a été président du groupe canadien de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), ainsi que de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Il est également professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa où il enseigne le droit des brevets. Steven est un auteur prolifique et donne souvent des conférences sur la propriété intellectuelle, au Canada et à travers le monde.

Pravin Anand

Pravin Anand est directeur associé chez Anand and Anand. Il exerce ses fonctions dans le domaine de la propriété intellectuelle et du règlement des litiges.

Pravin a terminé ses études de droit à New Delhi en 1979 et exerce depuis lors la profession de conseil en matière de propriété intellectuelle. Il a joué le rôle de conseil dans plusieurs affaires importantes en matière de propriété intellectuelle impliquant la première ordonnance Anton Piller (affaires HMV); la première ordonnance d'injonction Mareva (affaire Philips); la première ordonnance Norwich Pharmacal (affaire des cigarettes Hollywood); les droits moraux des artistes (affaire Amarnath Sehgal); la reconnaissance du travail à titre gracieux pour les innovateurs du monde rural au niveau local (prix de la Fondation nationale pour l'innovation – Gouvernement indien); la première ordonnance en vertu de la Convention de La Haye (affaire Astra Zeneca) et plusieurs affaires importantes pour des clients du secteur pharmaceutique comme Novartis, Pfizer et Roche.

Pravin est coauteur des deux volumes de la Halsbury's Laws of India sur la propriété intellectuelle et siège au comité de rédaction de nombreuses revues de jurisprudence relatives à la propriété intellectuelle et de nombreuses revues juridiques internationales. Il a joué un rôle d'expert auprès de diverses entités, notamment : OMPI, AIPPI, INTA, LES, IBA, LAW ASIA et la conférence des Nations Unies sur les PMA dans le monde numérique. Parmi les prestigieux prix et récompenses récemment décernés à M. Anand figurent les suivants : Best of the Best (Guide des experts publié par le Legal Media Group); avocat de la catégorie "or" de l'édition 2014 du répertoire IAM Patents1000; avocat de la catégorie "or" de l'édition 2014 du répertoire WTR 1000; "Highly Recommended Leading Lawyer" (avocat fortement recommandé) en propriété intellectuelle – Chambers and Partners (2014); "Leading Individual" du classement Legal 500 pour la propriété intellectuelle (2014); en outre, Pravin figure parmi les avocats de premier plan énumérés dans le classement "Asialaw Leading Lawyers 2014" pour les litiges relatifs à la propriété intellectuelle et il est le premier juriste indien à avoir reçu la médaille du mérite de l'AIPPI ("AIPPI Award of Merit").

Jeffrey I.D. Lewis

Jeffrey I.D. Lewis est associé chez Patterson Belknap Webb & Tyler LLP (New York – www.pbwt.com). Il représente aussi bien des plaignants que des défendeurs dans les litiges relatifs aux brevets, fournit des avis et des opinions et joue un rôle de représentation dans les procédures judiciaires. Il était auparavant président de l'Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA) et d'AIPPI-US (le groupe national américain de l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle). M. Lewis, qui est conseil en brevets, a obtenu son diplôme en génie chimique (B.S.E. in Chemical engineering) à l'Université du Connecticut et son doctorat en droit avec mention à la faculté de droit Benjamin N. Cardozo, où il est professeur adjoint depuis 1999. Il a bénéficié du programme de bourse "Alexander Judicial Fellow" auprès de Mme Marion T. Bennett de la Cour d'appel pour le circuit fédéral des États-Unis d'Amérique, a été membre du conseil d'administration de l'American Intellectual Property Law Educational Foundation, a représenté l'AIPLA en tant qu'amicus curiae dans plusieurs affaires devant la Cour suprême des États-Unis d'Amérique et appartient à plusieurs organismes professionnels et civils. Le répertoire Chambers USA en fait la description d'un homme détendu, courtois et exceptionnellement compétent devant les tribunaux. M. Lewis a également reçu les éloges de nombreuses publications, notamment Super Lawyers et The International Who's Who of Life Sciences Lawyers; par ailleurs, l'étude Euromoney/Institutional Investor's Benchmark lui a décerné le prix "National Star" en propriété intellectuelle, le prix "Federal Circuit Star" pour son travail en cour d'appel et le prix "Litigation Star" à New York. M. Lewis a rédigé de nombreuses publications et donne souvent des conférences sur les brevets et les litiges relatifs aux brevets. jdlewis@pbwt.com

Hans Blöchle

Hans Blöchle est chef de la propriété intellectuelle mondiale au sein du groupe Schindler et il est chargé de toutes les questions de propriété intellectuelle du numéro deux mondial des ascenseurs et escaliers mécaniques.

Il est titulaire d'un Master en génie des procédés de l'Université de Karlsruhe (Allemagne). En 1990, il est devenu conseil en brevets européens et, depuis 2011 et l'adoption de la loi suisse sur les conseils en brevets, il est conseil en brevets suisses. En 1985, il a commencé sa carrière de spécialiste en brevets au sein du Corporate Patent Department de Robert Bosch GmbH, à Stuttgart. Depuis 1995, il est responsable au niveau mondial de toutes les questions de propriété intellectuelle, notamment les litiges, au sein du groupe Schindler. Sous sa direction avisée, Schindler a gagné plus de 30 procès en Allemagne, France, Espagne, Italie, au Brésil, en Chine et aux États-Unis d'Amérique. L'une de ses missions a consisté à défendre Schindler dans un conflit multinational portant sur des brevets, face à un important concurrent américain. Il est également membre de plusieurs associations professionnelles et a joué un

rôle essentiel dans la création de la loi suisse sur les conseils en brevets. Schindler est une entreprise familiale comptant 50 000 employés dans le monde, dans un secteur d'activité hautement concurrentiel impliquant cinq acteurs d'envergure mondiale et une multitude de PME au niveau local. Schindler détient des droits de propriété intellectuelle dans plus de 100 pays pour des ascenseurs installés dans tous types de bâtiments et de navires.

Manisha A. Desai

Manisha A. Desai est conseil principal adjoint en brevets chez Eli Lilly and Company à Indianapolis (Indiana). Depuis qu'elle a rejoint la division des brevets de cette société en 1999, elle travaille à l'acquisition et l'application des brevets dans le monde entier. Elle est actuellement chargée des procédures relatives aux litiges concernant les brevets aux États-Unis d'Amérique et sur divers marchés émergents, notamment en Amérique latine, en Russie, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.

Avant d'exercer le droit, Manisha a fait de la recherche en biochimie et neuroscience pendant presque 10 ans, à l'université et en entreprise. Elle a obtenu son diplôme de droit à la faculté de droit de l'Université de l'Indiana à Bloomington (Indiana), un doctorat en pharmacologie à l'Université Emory d'Atlanta (Géorgie) et un diplôme (BA) en chimie et en russe à l'Université Duke à Durham (Caroline du Nord).

Manisha est actuellement détachée à temps partiel auprès de la Fédération internationale de l'industrie du médicament à Genève.

Wouter Pors

M. Pors est associé au sein du cabinet d'avocats international Bird & Bird à La Haye, dont il dirige le département de la propriété intellectuelle. Ses activités portent principalement sur les litiges en matière de brevets, ce qui lui permet de se tenir au courant des technologies innovantes. Il traite ainsi une large gamme de litiges en matière de brevets, allant de questions mécaniques à des brevets sur des logiciels ou des méthodes commerciales, en passant par des litiges dans le domaine de la biotechnologie, pour des clients nationaux ou internationaux. En outre, M. Pors est intervenu également dans de nombreuses affaires relatives à des marques et au droit d'auteur, notamment dans des affaires portées devant la Cour suprême des Pays-Bas et les tribunaux européens. Ces dernières années, la protection des bases de données et le secret d'affaires ont occupé une place plus importante dans les activités de M. Pors. C'est ainsi qu'il a traité plusieurs affaires dans ce domaine et participé à plusieurs réunions d'experts sur le nouveau cadre de l'Union européenne pour la protection des secrets d'affaires.

M. Pors est le secrétaire du groupe néerlandais de l'AIPPI. Il est aussi expert des questions relatives au brevet unitaire et à la juridiction unifiée en matière de brevets, le nouveau système unifié de règlement des litiges en matière de brevets qui devrait entrer en vigueur au début de 2015. M. Pors travaille actuellement sur ces questions au sein de Bird & Bird, de l'AIPPI, de l'EPLAW et de l'EPLIT.

Avant d'étudier le droit, M. Pors a étudié pendant plusieurs années l'architecture et la construction immobilière. M. Pors travaillait en tant que chercheur à l'Université de Tilburg avant de devenir avocat en 1989.

[Fin du document]