

Bulletin

VOL 265 – MAY/JUNE 2004 MAI/JUIN

INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA – INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

The Professional Association Concerned with Patents, Trade-marks, Copyright and Industrial Designs
L'association professionnelle en matière de brevets, de marques de commerce, de droits d'auteur et de dessins industriels

In This Issue

President's Message	1
A Word From The Executive Director	2
Quote of the Month	3
Case summary: <i>Suntec Environmental Inc. v. Trojan Technologies Inc.</i> , F.C.A. Pelletier J.A., April 5, 2004, FCA 140.	4
ADR Committee Announces Launch of ADR Resource Listing	7
The Patent Agent Training Course.	8
CIPO/IPIC Bank of Speakers.	20
European Court of Justice Copyright Decision.	11
CIPO on the verge of becoming an ISA/IPEA	13
Member Profile: Catherine Mutula	15
Update on Advocacy Projects	16
In memoriam	18
Amendment to Sequence Listing Requirement.	21
Welcome new members!	22
Calendar 2004-2005.	23

Dans ce numéro

Message de la présidente	1
Mot du directeur général.	3
Citation du mois.	3
Résumé de décision : <i>Suntec Environmental Inc. c. Trojan Technologies Inc.</i> , C.A.F. juge d'appel Pelletier, 5 avril 2004, CAF 140.	5
Ressources en MARC	7
Cours de formation des agents de brevets	9
Banque de conférenciers de l'OPIC/IPIC	10
Décision de la Cour européenne de justice concernant le droit d'auteur	12
L'OPIC, sur le point d'offrir ses nouveaux services d'ACRI et d'ACEPI.	14
Portrait d'un membre : Catherine Mutala.	15
Mise à jour.	18
À la mémoire	20
Modification à l'obligation de soumettre les listages de séquence	21
Bienvenue aux nouveaux membres!	22
Calendrier 2004-2005.	23

President's Message

Why do we volunteer? I would like to use this message to explore this issue. It is particularly close to my heart as I see how difficult it is to move the government on important issues, not only of privilege and self-governance, but fixing the *Patent Act* to account for the blackout, the *Dutch Industries* case and patenting higher life forms. (In fact, at this point, I would say it is like pushing water up a hill.) The question is, is it all worth it? And I think the answer has to be yes.

In my years participating in IPIC, I have found that there are many benefits. I certainly have made many lasting friendships. I have received referral work from my colleagues. I have also had the opportunity to discuss common practice problems with practitioners from across the country. I know that committee work and Council work is sometimes considered in terms of "giving back" to the profession, but it isn't all "giving". We do gain from these experiences.

...continued on page 2

Message de la présidente

Pourquoi s'adonner au bénévolat? J'aimerais envisager ici cette question. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, alors que je constate combien il est difficile de faire bouger le gouvernement sur les divers points fort importants que sont non seulement le privilège et l'autoréglementation, mais aussi une modification de la *Loi sur les brevets* pour tenir compte de la panne d'électricité, de la décision *Dutch Industries* et du brevetage des organismes vivants supérieurs. (En fait, à ce stade, je dirais que cela ressemble à tenter de faire en sorte que l'eau gravisse une colline.) La question est la suivante : Tout cela en vaut-il la peine? Je crois que la réponse est oui.

Mes années d'implication à l'IPIC m'ont fait découvrir que le bénévolat comportait de nombreux avantages. Je m'y suis certes fait de nombreux amis de longue date. Mes collègues ont dirigé du travail vers mon cabinet. J'ai aussi eu l'occasion de discuter de problèmes pratiques usuels avec des professionnels de toutes les régions du pays. Je sais fort bien que le travail au sein d'un comité ou d'un conseil d'administration est quelquefois décrit comme « donner en retour », mais il ne s'agit pas toujours de « donner ».

...suite à la page 2



**78th Annual Meeting
The Fairmont Banff Springs, Alberta
October 14-16, 2004**

Photo: Courtesy Banff/Lake Louise Tourism bureau/Rankin Harvey

**78e Assemblée annuelle
The Fairmont Banff Springs, Alberta
14 au 16 octobre 2004**

Photo : Courtoisie du bureau de tourisme du Lac Louise, Banff / Rankin Harvey

President's Message ...continued from page 1

We learn more about the substantive and practical areas of our practice, and I don't think that can be undervalued. Also, I know that when I taught the Patent Agent Tutorials, it made me keep up with the case law and made me figure out those awful transitional provisions of the Patent Act (at least I think I did). I was (and still am) thrilled when someone tells me that my teaching helped them to pass the exams.

So, what is my point? It is important for business development to do those international conferences, and after

all, it is difficult to turn down places like Rome and Prague. But we must not overlook the importance of the organization in our back yard. I hope to see you at the AGM in Banff, at the Informals, and at the other seminars that IPIC puts on. I know you will learn something, and that makes it all worthwhile.

I also invite you to take advantage of all the information you will find both in this Bulletin and at the IPIC website.

*Carol Hitchman
President*

Message de la présidente ...suite de la page 1

Ces expériences nous apportent beaucoup. Nous apprenons énormément sur des secteurs particuliers et pratiques de notre profession et je crois que cela ne doit pas être sous-estimé. Je sais aussi que le fait de participer aux travaux dirigés pour agents de brevets m'a permis de me tenir à jour en matière de jurisprudence et de comprendre les terribles dispositions transitoires de la Loi sur les brevets (enfin je le crois!). J'ai été (et je le suis encore) enchantée lorsqu'une personne m'a dit que cet enseignement l'avait aidé à réussir ses examens.

Quel est le point que je veux défendre? Il est important pour le développement d'une entreprise de participer à toutes ces conférences internationales. Comment dire non

à des villes comme Rome ou Prague? Mais nous ne devons pas négliger l'organisation qui se trouve dans notre cour arrière. J'espère donc avoir le plaisir de vous voir à l'assemblée générale annuelle de l'IPIC, qui se tiendra à Banff, ainsi qu'aux réunions informelles et aux séminaires et colloques qu'organise l'Institut. Je sais pertinemment que vous y apprendrez quelque chose, et c'est ce qui rend tout cela appréciable.

Je vous invite aussi à tirer avantage de tous les renseignements que vous trouverez dans ce numéro du Bulletin ainsi que dans le site Web de l'IPIC.

*Carol Hitchman
Présidente*

A Word from the Executive Director

The IPIC Spring Meeting was once again a resounding success. The 250 participants clearly appreciated the debate on official trade-marks, the presentations on IP in the commercial context and the traditional Year in Review. A large number of agents were able to ask questions concerning current practice at the Patent and Trade-mark Examiners' Forums. A number of them requested that this be repeated. We were able to attract new delegates from various universities and government levels through the series of sessions on IP in the public sector.



Stephen Hartling,
Senior Examiner
Elaine Baker,
Section Head
PATENT EXAMINERS
FORUM

Stephen Hartling,
Examineur principal
Elaine Baker,
Chef de section
FORUM DES
EXAMINATEURS
DE BREVETS

Photo : Michael D.
Wieland

It was interesting to see how our keynote speaker, Gilles Rhéaume, Vice-President, The Conference Board of Canada, touched on various topics of concern to IPIC in his address. When discussing the conclusions of the recent innovation studies published by The Conference Board, he spoke of the need to create an intellectual property system that provides accessible, affordable, efficient and high quality IP protection. These needs underlie most of IPIC's advocacy activities with the federal government. Another point that he raised was the need for a system that benefits from IP awareness and a culture of protecting, defending and exploiting IP. Developing such a culture is the focus of our joint Bank of Speakers initiative with CIPO. As you will see later in this Bulletin, this initiative was first unveiled to the public in April.

In May, we presented seminars on U.S. Patent Prosecution, and attendance exceeded our expectations. A total of 130 participants attended these seminars in Toronto, Ottawa and Montreal, and feedback has been excellent. If you missed the seminar, you will have the

opportunity to attend it in Vancouver on September 20. This type of seminar responds exactly to some of the needs expressed by members in our survey: advanced training that is practical and offered locally. Attendees made a number of suggestions for future seminars (for instance, regarding European practice). If you have any further suggestions, please do not hesitate to pass them on to us.

I would like to thank all the speakers, and the IPIC Forums and Seminars Committee, volunteers and staff for the success of both these events.

Michel Gérin
mgerin@ipic.ca



Johanne Auger, Vice-Chair
FORUMS AND SEMINARS COMMITTEE

~
Johanne Auger, Vice-présidente
COMITÉS DES FORUMS ET SÉMINAIRES

Photo : Michael D. Wieland

Mot du directeur général

L'Assemblée du printemps de l'IPIC a une fois encore connu un vif succès. Les 250 participants ont bien apprécié le débat sur les marques officielles, les présentations sur la PI dans les activités commerciales et la traditionnelle revue de l'année. Les forums avec des examinateurs de marques de commerce et de brevets ont permis à bon nombre d'agents de poser des questions sur les pratiques courantes. Plusieurs ont demandé que ces forums soient repris. La série de sessions portant sur la PI dans le secteur public nous a permis d'attirer de nouveaux délégués provenant des divers paliers de gouvernement et des universités.



Gilles Rhéaume, Vice-President
CONFERENCE BOARD OF CANADA

~
Gilles Rhéaume, Vice-président
CONFERENCE BOARD DU CANADA

Photo : Michael D. Wieland

Il est intéressant de constater comment, dans sa conférence d'ouverture, Gilles Rhéaume, vice-président du Conference Board du Canada, a traité de plusieurs sujets qui préoccupent l'IPIC. En parlant des conclusions de récentes études sur l'innovation publiées par le Conference Board, M. Rhéaume a indiqué la nécessité de créer un régime de propriété intellectuelle qui « offre une protection de la PI qui soit accessible, abordable, efficace et de grande qualité ». Ce besoin est sous-jacent à la plupart des activités de revendication de l'IPIC auprès du gouvernement fédéral. Il a aussi soulevé la nécessité d'un régime qui « tire avantage d'une sensibilisation à la PI et d'une culture de protection, de défense et d'exploitation de la PI. » C'est cette culture que notre initiative de banque de conférenciers conjointe avec l'OPIC veut développer. Comme vous le verrez plus loin dans ce numéro du Bulletin, ce programme a été lancé en avril.

En mai, nous avons tenu les séminaires sur la poursuite de demandes d'enregistrement de brevets aux États-Unis. La participation a outrepassé nos attentes. Cent trente personnes ont assisté à ces séminaires à Toronto, à Ottawa et à Montréal et les évaluations sont excellentes. Si vous n'avez pas pu participer à ce séminaire, vous pourrez y assister à Vancouver le 20 septembre. Ce type de programme répond bien à certains des besoins exprimés par les membres dans notre sondage : formation supérieure, pratique et locale. Les participants ont émis plusieurs suggestions de séminaires (par exemple sur la pratique européenne). Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les communiquer.

Je tiens à remercier les conférenciers, le Comité des forums et séminaires, les bénévoles et le personnel de l'IPIC d'avoir fait en sorte que ces deux événements soient couronnés d'un aussi grand succès.

Michel Gérin
mgerin@ipic.ca

Quote of the month

“The Committee recommends that legislation to permit ratification of the WIPO treaties [the Copyright Treaty, and the Performances and Phonograms Treaty] be introduced in the House of Commons by 15 November 2004.”

*Interim Report on Copyright Reform
by the House of Commons Standing
Committee on Canadian Heritage,
May 2004*

Citation du mois

« Le Comité recommande qu'un projet de mesures législatives portant sur la mise en application des traités de l'OMPI [le Traité sur le droit d'auteur et le Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes] soit déposé à la Chambre des communes au plus tard le 15 novembre 2004. »

Rapport intérimaire sur la réforme du droit d'auteur par le Comité permanent du patrimoine canadien, mai 2004

Case Summary: *Suntec Environmental Inc. v. Trojan Technologies Inc.*, F.C.A. Pelletier J.A., April 5, 2004, FCA 140.

This was an appeal from the decision of a Motions Judge to grant summary judgment in a patent validity and infringement action. In a decision released July 3, 2003, the Motions Judge held that there was no genuine issue for trial and granted a rare summary judgment pursuant to Rule 216 of the *Federal Court Rules*, SOR/98-106. This was reversed on appeal.

Facts:

The plaintiff, Trojan Technologies, sued the defendant Suntec Environmental Inc. in a patent infringement action on an invention for treating and disinfecting fluids using ultraviolet light. After commencing the action, the plaintiff brought a motion for summary judgment for, amongst other things, a declaration of infringement. The defendant alleged non-infringement, invalidity on the basis of anticipation and obviousness as well as incorrect identification of the inventor. Both parties filed expert evidence to put their "best foot forward".

Decision of the Motions Judge: after the word stated

The Motions Judge considered and analyzed the conflicting expert evidence. He remarked that neither expert was significantly shaken on cross-examination and stated: "While I find the affidavit evidence of both experts to be credible and trustworthy, I prefer the evidence of Trojan's expert on each of the critical issues and I am satisfied that having the evidence of the experts presented at trial where a trial judge would have an opportunity to observe their demeanour and their reactions under cross-examination would not in all likelihood affect the end result in any significant manner."

The Motions Judge construed the claims of the patent in light of the expert evidence, dismissed the defendant's attacks on the validity of the patent and found infringement of the patent in suit. In so doing, he found that there was no genuine issue for trial and as he found there to be no serious issues of credibility, he granted summary judgment to the plaintiff.

Reasons on Appeal:

Scope of Rule 216

On appeal, the Federal Court of Appeal noted its previous decision in *MacNeil Estate v. Canada (Indian and Northern Affairs Department)* (*MacNeil*), 2004 FCA 51, on the scope of the summary judgment rules under Rule 216, in which the Court held that if there is a genuine issue for trial,

then the matter should be sent on to trial in the ordinary course. However, even where there is a genuine issue, the motions judge can decide the matter if he or she is able to find the facts necessary to decide the questions of fact and law. The Court, however, was also quick to point out that the jurisprudence is clear that issues of credibility ought not to be decided on summary judgment applications.

Credibility

The Court of Appeal reversed the Motions Judge on the basis that there were a number of credibility issues that were decided by the Motions Judge and which ought to have been left for trial. According to the Court of Appeal, the Motions Judge erred in choosing and preferring one party's expert witness over the other party's expert on the various construction, infringement and validity issues. The Court of Appeal stated "when the motions judge preferred the evidence of one expert to the evidence of the other on each of the critical issues, it is difficult to say that there was no credibility issue. The fact that the motions judge resolved that issue does not mean it did not arise...The jurisprudence is consistent that such determinations are best left to a judge who has had the opportunity to hear all of the evidence *viva voce*."

Summary Judgments Remain a Rarity

In theory only, a summary judgment motion is one approach to avoid the delay and costly expenses associated with bringing a patent action to trial. Routinely, expert witnesses are retained in patent actions to provide expert evidence on issues of claim construction, validity and infringement. It is difficult to imagine a patent case where there is no conflicting expert evidence and accordingly no "issues of credibility" such that summary judgement can be obtained. In its reasons, the Court adopts a discussion on the assessment of credibility from the case of *Faryna v. Chorny*, [1952] 2 D.L.R. 354 (B.C.C.A.). However, the discussion appears to be centred on the assessment of fact witnesses: "Opportunities for knowledge, powers of observation, judgment and memory, ability to describe clearly what he has seen and heard, as well as other factors, combine to produce what is called credibility." It is arguable that the distinction between expert witnesses and fact witnesses ought to have a bearing on issues of credibility and accordingly on the availability of summary judgment in the Federal Court.

Submitted by Henry Lue
Dimock Stratton LLP

Résumé de décision: *Suntec Environmental Inc. c. Trojan Technologies Inc.*, C.A.F. juge d'appel Pelletier, 5 avril 2004, CAF 140

Cet appel a trait à la décision d'un juge des requêtes de rendre un jugement sommaire dans une affaire de validité et de contrefaçon de brevet. Dans une décision diffusée le 3 juillet 2003, le juge des requêtes a affirmé qu'il n'y avait pas de véritable question litigieuse et a rendu un jugement sommaire exceptionnel sur le fondement de la Règle 216 des *Règles de la cour fédérale*, DORS/98-106. Cette décision a été renversée en appel.

Faits :

La demanderesse, Trojan Technologies, a poursuivi la défenderesse, Suntec Environmental Inc., pour contrefaçon de brevet relativement à une invention ayant trait au traitement et à la désinfection des eaux basés sur l'usage des rayons ultraviolets. Après avoir amorcé la poursuite, la demanderesse a présenté une requête en jugement sommaire en ce qui concerne, entre autres, une déclaration de contrefaçon. La défenderesse a allégué l'absence de contrefaçon et l'invalidité en tenant compte de l'antériorité et de l'évidence de même que d'une identification incorrecte de l'inventeur. Les deux parties ont déposé une preuve d'expert pour « présenter leurs meilleurs arguments ».

Décision du juge des requêtes :

Le juge des requêtes a considéré et a analysé la preuve d'expert contradictoire. Il a souligné qu'aucun des experts n'avait été fortement ébranlé en contre-interrogatoire et a déclaré : « Bien que j'estime que la preuve par affidavit des deux experts soit crédible et digne de foi, je penche davantage en faveur du témoignage de l'expert de Trojan sur chacune des questions importantes et je suis convaincu que, si la preuve des experts était présentée dans le cadre d'un procès où un juge aurait la possibilité d'observer leur comportement et leurs réactions lors d'un contre-interrogatoire, cela n'affecterait vraisemblablement pas le résultat de façon significative. »

Le juge des requêtes a interprété les revendications du brevet à la lumière de la preuve d'expert, il a rejeté les attaques de la défenderesse relativement à la validité du brevet et a conclu qu'il y avait contrefaçon dans le cas du brevet demandé. Ce faisant, il a jugé qu'il n'y avait pas de véritable question litigieuse et, ayant conclu que d'importantes questions de crédibilité n'étaient pas en cause, il a accordé un jugement sommaire à la demanderesse.

Motifs en appel :

Portée de la Règle 216

En appel, la cour d'appel fédérale a fait mention de la décision qu'elle avait prise antérieurement dans la cause *MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) (MacNeil)* 2004 CAF 50 en ce qui concerne la portée des règles de jugement sommaire en vertu de la Règle 216 à savoir que s'il existe une véritable question litigieuse, la question devrait

alors être renvoyée devant les tribunaux dans le cadre normal. Toutefois, même lorsqu'il y a une véritable question, le juge des requêtes peut trancher la question s'il est en mesure de trouver les faits nécessaires pour statuer sur les points de fait et de loi. La cour a toutefois rapidement précisé que la jurisprudence indique clairement que les questions de crédibilité ne devraient pas être jugées par des requêtes en jugement sommaire.

Crédibilité

La cour d'appel a renversé la décision du juge des requêtes en se basant sur le fait qu'un certain nombre de questions de crédibilité avaient été décidées par le juge des requêtes alors qu'elles auraient dû être renvoyées aux tribunaux. Selon la cour d'appel, le juge des requêtes a erré en choisissant et en préférant le témoin expert d'une des parties plutôt que le témoin expert de l'autre partie, en ce qui concerne les diverses questions associées à l'interprétation, à la contrefaçon et à la validité. La cour d'appel a affirmé : « Lorsque le juge des requêtes a préféré la preuve d'un expert plutôt que celle de l'autre, en ce qui concerne chacune des questions importantes, il est difficile de dire qu'il n'existe pas de problème de crédibilité. Le fait que le juge des requêtes ait résolu la question ne signifie pas que la question n'existait pas... La jurisprudence est unanime à l'effet que de telles déterminations devraient être renvoyées à un juge qui a la possibilité d'entendre toute la preuve de vive voix. » [traduction libre]

Les jugements sommaires demeurent rares

En théorie uniquement, une requête en jugement sommaire est une approche qui vise à éviter le délai et les frais coûteux associés au fait de mettre une affaire de brevet en état. Invariablement, des témoins experts sont embauchés dans les affaires de brevet afin de fournir une preuve d'expert relativement aux questions d'interprétation des revendications, de validité et de contrefaçon. Il est difficile de concevoir une affaire de brevet sans preuve d'expert contradictoire et, en conséquence, sans « questions de crédibilité » qui soient telles qu'un jugement sommaire puisse être obtenu. Dans les raisons qu'elle a invoquées, la cour choisit une discussion sur l'évaluation de la crédibilité tirée de la décision *Faryna c. Chorny*, [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A. C.-B.). La discussion semble toutefois axée sur l'évaluation des témoins des faits : « L'occasion de savoir, le pouvoir d'observation, le jugement et la mémoire, ainsi que la capacité de décrire clairement ce qui a été vu et entendu, et d'autres facteurs s'unissent pour produire ce qui s'appelle la crédibilité. » [traduction libre]. On peut soutenir que la distinction entre témoins experts et témoins des faits devrait avoir une influence sur les questions de crédibilité et, en conséquence, sur la disponibilité d'un jugement sommaire à la cour fédérale.



78TH IPIC
ANNUAL MEETING

78^E ASSEMBLÉE
ANNUELLE DE L'IPIC

OCT. 14-16, 2004

THE FAIRMONT
BANFF SPRINGS

ADR Committee Announces Launch of ADR Resource Listing

The IPIC Alternative Dispute Resolution Committee is pleased to announce the launch of the Alternative Dispute Resolution Resources web page at the IPIC web-site "ipic.ca". This web page, reached by accessing the "How to Get Help" icon on the left of the IPIC home page, provides a list of experienced intellectual property practitioners and members of the institute who are willing to provide dispute resolution services.

The list is provided as a public service by IPIC in an effort to facilitate effective resolution of intellectual property disputes. The Institute does not certify the quality, training or experience of those members on the lists. Neither does IPIC take any role in the dispute resolution process.

At the launch of this new service our lists contain the names of about 20 members who have training or experience in arbitration or mediation. Each has filled out an application form which sets out his or her qualifications as an intellectual property practitioner as well as in the field of arbitration and/or mediation. This information provided by the IPIC member is available at the web page. These biographies are provided at the web page under four categories:

English-speaking arbitrators
French-speaking arbitrators
English-speaking mediators
French-speaking mediators.

The biographies have been translated into French where appropriate and the web page is available in both official languages.

There are many more members of the Institute with the requisite training or experience to be on our lists. We urge all IPIC members with training or experience in ADR to fill out an application form. This form is available at the web page.

The objective of this web page is to increase the efficiency of the market for intellectual property ADR services. Possible users of this service will have a one stop shopping list of IP ADR providers. Further, those providing IP ADR services will have an invaluable tool for alerting potential users of their services.

The ADR Committee encourage all IPIC members to participate in this initiative to improve the provision of intellectual property alternative dispute resolution services in Canada.

*Helen McLachlen
Chair ADR Committee*

Ressources en MARC

Le Comité sur le mode alternatif de résolution des conflits (MARC) est heureux d'annoncer le lancement de Ressources en MARC dans le site Web de l'IPIC (www.ipic.ca). Cette page, à laquelle vous accédez en cliquant sur l'icône « Comment obtenir de l'aide » qui se trouve dans la colonne de gauche de la page d'accueil de l'IPIC, renferme des listes de professionnels chevronnés en propriété intellectuelle, membres de l'Institut, qui acceptent de fournir des services de résolution de conflits.

Ces listes sont fournies par l'IPIC uniquement à titre de service public et visent à favoriser la résolution efficace des litiges ayant trait à la propriété intellectuelle. L'IPIC ne certifie pas la qualité, la formation ou l'expérience des personnes inscrites sur ces listes ni ne prend, directement ou indirectement, part au processus de résolution de conflit.

Au moment du lancement de ce nouveau service, nos listes réunissent les noms de près de 20 membres possédant une formation ou une expérience en arbitrage ou en médiation. Chacune de ces personnes a rempli un formulaire décrivant ses compétences à titre de professionnel de la propriété intellectuelle et de spécialiste en arbitrage et/ou en médiation. Les renseignements fournis par le membre de l'IPIC sont offerts dans la page Web. Les biographies se divisent en quatre catégories :

Arbitres anglophones
Arbitres francophones
Médiateurs anglophones
Médiateurs francophones.

Elles ont été traduites en français, le cas échéant, et la page Web est offerte dans les deux langues officielles.

De nombreux autres membres de l'Institut détiennent la formation et l'expérience requises pour être inscrits sur nos listes. Nous invitons donc tous les membres de l'IPIC qui possèdent une formation ou une expérience en MARC à remplir un formulaire. Ce formulaire est publié dans la page Web.

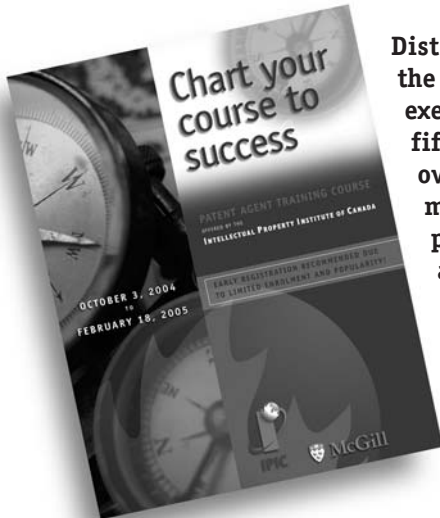
Cette page Web vise à accroître l'efficacité du marché des services de MARC en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Les utilisateurs potentiels de ces services auront ainsi un seul lieu à visiter pour trouver des spécialistes en MARC dans le secteur de la propriété intellectuelle et les personnes qui fournissent ces services pourront informer les utilisateurs potentiels des services qu'ils offrent.

Le Comité sur le MARC incite tous les membres de l'IPIC à participer à ce projet d'amélioration de l'offre de services associés au MARC en matière de propriété intellectuelle au Canada.

*Helen McLachlen
Présidente du Comité sur le MARC*

The Patent Agent Training Course

This advanced-level practical course is primarily intended for the patent agent trainee with experience in the preparation of patent applications, responses to office actions as well as validity and infringement studies.



Distance-education based, the course consists of weekly exercises requiring up to fifteen hours per week over a period of five months. The intensive program is meant to accelerate the training of the patent agent and reduce the number of hours and costs of in-house training.

2003-2004

The second edition of the PATC came to an end in March 2004. Students who evaluated the course were unanimous: they thought that the course would positively impact on their ability to practice as a patent agent. What some students had to say about the course's impact:

"I found this course to be invaluable; the experience and knowledge I have gained are already benefiting me in my daily work."

"I can't imagine how I could have hoped to pass the exams without having the benefit of the exercises and the input/responses from the instructors."

2004-2005

The third edition of the PATC will begin this fall:

- Oct. 3 – 8, 2004: Initial on-site session at McGill University (mandatory attendance)
- Oct. 11 –
- Dec. 10, 2004 : Distance education (weekly exercises)
- Dec. 13 – 17, 2004: Small group sessions held regionally (optional)
- Jan. 3, 2004
- Feb. 18, 2005: Distance education (weekly exercises)

OPTIONAL MODULES

New this year will be the introduction of optional modules open **exclusively** to students who have already passed the Patent Agent exams pertaining to either Drafting and Prosecution (Papers A and C) or Infringement and Validity (Papers B and D).

- Module 1: Drafting/Prosecution (10 hours / week)
- Module 2: Infringement/Validity (5 hours / week)

The course brochure and registration form will be available in June on IPIC's website at www.ipic.ca

Trade-mark Agent Tutorials

*in preparation for the
2004 Trade-mark
Agents Examination*

September 15, 2004

Information: 613-234-0516

REGISTRATION DEADLINE: AUGUST 2, 2004

www.IPIC.ca

Cours de formation des agents de brevets

Ce cours pratique avancé vise principalement les agents de brevets stagiaires qui possèdent une certaine expérience en préparation de demandes de brevets, de réponses au rapport du Bureau des brevets et d'études sur la validité et la contrefaçon.

Ce cours offert par le biais d'une formation à distance, consiste en des exercices hebdomadaires pouvant nécessiter jusqu'à 15 heures de travail par semaine pendant une période de 5 mois. L'objectif de ce cours intensif est d'accélérer la formation des agents de brevets et de réduire le nombre d'heures et les coûts associés à la formation en milieu de travail.

2003-2004

La seconde édition du cours s'est terminée en mars 2004. Les étudiants qui ont évalué ce cours étaient unanimes : Ils ont tous, sans exception, affirmé que ce cours aurait un impact positif sur leur habileté à exercer la profession d'agent de brevets. Voici ce que certains d'entre eux avaient à dire au sujet des conséquences positives de ce cours :

« Ce cours est inestimable; l'expérience et les connaissances acquises me servent déjà tous les jours. »

« Je ne vois pas comment j'aurais pu espérer réussir les épreuves de l'examen d'agent de brevets sans avoir bénéficié des exercices de ce cours et des commentaires des formateurs. »

2004-2005

La troisième édition du cours s'amorcera à l'automne :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 3 au 8 octobre 2004 : | Cours à l'Université McGill (présence obligatoire) |
| 11 octobre au 10 décembre 2004 : | Formation à distance (exercices hebdomadaires) |
| 13 au 17 décembre 2004 : | Cours en petits groupes organisés dans diverses régions (facultatif) |
| 3 janvier au 18 février 2005 : | Formation à distance (exercices hebdomadaires) |

MODULES FACULTATIFS

Cette année, nous incluons des modules facultatifs offerts **exclusivement** aux étudiants qui ont réussi les épreuves de l'examen d'agent de brevets ayant trait soit à la Rédaction et à la Poursuite des demandes d'enregistrement (épreuves A et C), soit à la Contrefaçon et à la Validité (épreuves B et D).

Module 1 : Rédaction et Poursuite des demandes d'enregistrement (10 heures par semaine)
Module 2 : Contrefaçon et Validité (5 heures par semaine)

La brochure du cours et le formulaire d'inscription seront disponibles en juin dans le site Web de l'IPIC au www.ipic.ca



CIPO/IPIC Bank of Speakers

The Bank of Speakers (BOS) Initiative is a collaborative effort of the Canadian Intellectual Property Office and the Intellectual Property Institute of Canada. This initiative is a vibrant example of the public and private sector working together to improve the delivery of products and services to a common clientele. Its purpose is to emphasize the importance of IP to innovation and economic growth. Canadian businesses, innovators and creators now have access to a bank of IP experts. Presently we have approximately 200 IP experts in The Bank of Speakers. Between April 13 and April 23, 2004 CIPO and IPIC held orientation workshops in five locations across the country in which 96 Speakers participated. Attendance at one of these Workshops was requested prior to being asked to deliver the presentation on IP Basic Awareness jointly prepared by CIPO and IPIC. For those speakers who could not attend any of the Spring Orientation Workshops, CIPO and IPIC hope to hold another series of Workshops in the Fall timeframe.

The feedback received from the Workshop attendees was very positive and we are very pleased to announce that the overall satisfaction rate was 98.5%. Attendees felt the session was very helpful, informative and that their time was well spent. The optional afternoon Presentation Skills workshop generated a lot more interest than was anticipated and attendees rated their overall satisfaction rate as 94.4%.

Since the completion of the Bank of Speakers Orientation Workshops, we have received 4 Speaker requests. The first request came from the Canadian Business Service Centre (CBSC) in Whitehorse for a speaker on April 26 (World IP Day). Mr. Stephen Burri spoke to a total audience of approximately 125 persons. Feedback received from the

CBSC in Whitehorse was that the day was a resounding success! The second request came from the CBSC in Edmonton for a speaker on May 5th. Ms. Kim Cunningham and Mr. Simon Foxcroft spoke to an audience of approximately 25 persons and once again it was a great success and the CBSC have stated that they would like to hold another session in the near future. We received a request for speakers in Oshweken, Ontario (Two Rivers Community Development Centre) for May 7 at which Mr. Val Cottrill and Ms. Michele Ballagh both delivered the CIPO/IPIC presentation to approximately 14 persons. Once again, the session was successful and the Centre would like to hold another session in the near future. The CBSC in Vancouver have requested speakers for June 7th. Mr. Christopher Bennett, Ms. Ann Carlsen and Mr. George Kondor will be sharing the floor and taking part in breakout sessions where audience members can speak informally to the Speakers according to their various areas of interest.

We hope and anticipate that we will receive numerous requests for Speakers to deliver this jointly prepared CIPO/IPIC IP Basic Awareness Presentation at seminars across the country on an on-going basis. CIPO is just starting to proactively promote this initiative across Canada.

We are delighted with the success of the BOS Orientation Workshops. We consider it a useful initiative for emphasizing the importance and strategic value of IP to Canadian businesses as well as creating new business opportunities for IPIC members.

*Richard Leclerc
Information branch
CIPO*

Banque de conférenciers de l'OPIC/IPIC

La Banque de conférenciers est une initiative conjointe de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC). Ce projet est un vibrant exemple du travail de collaboration que peuvent effectuer les secteurs public et privé pour améliorer l'offre de produits et services à une clientèle commune. Cette initiative fera connaître l'importance de la propriété intellectuelle au plan de l'innovation et de la croissance économique. Les entreprises, les innovateurs et les créateurs canadiens ont dorénavant accès à une banque d'experts de la propriété intellectuelle. La Banque de conférenciers se compose actuellement de près de 200 experts en propriété intellectuelle. Du 13 au 23 avril, l'OPIC et l'IPIC ont tenu des ateliers de formation dans cinq villes canadiennes et 96 conférenciers y ont

participé. Cette participation constitue un préalable à la présentation de la conférence de sensibilisation à la propriété intellectuelle préparée conjointement par l'OPIC et l'IPIC. L'IPIC et l'OPIC espèrent tenir une autre série d'ateliers à l'automne pour les conférenciers qui n'ont pas pu assister aux ateliers de formation du printemps.

Les commentaires émis par les participants aux ateliers ont été très positifs. Nous sommes heureux d'annoncer que le taux de satisfaction générale a atteint 98,5 %. Les participants ont déclaré que cet atelier était profitable et éducatif et que l'investissement en valait la peine. L'atelier facultatif de l'après-midi traitant des techniques d'animation a suscité beaucoup plus d'intérêt que prévu et a récolté un taux de satisfaction de 94,4 %.

Nous avons reçu quatre demandes depuis la tenue des ateliers de formation de la Banque de conférenciers. La première émanait du Centre de services aux entreprises du Canada (CSEC) de Whitehorse qui désirait un conférencier pour le 26 avril (Journée mondiale de la propriété intellectuelle). M. Stephen Burri s'est alors adressé à près de 125 personnes. Le CSEC de Whitehorse nous a indiqué que cette journée avait connu un franc succès! La seconde demande provenait du CSEC d'Edmonton qui désirait un conférencier pour le 5 mai. M^{me} Kim Cunningham et M. Simon Foxcroft se sont adressés à 25 personnes et une fois encore cette conférence a remporté un vif succès. Le CSEC a déclaré qu'il désirait tenir une deuxième conférence similaire sous peu. Le Two Rivers Community Development Centre de Oshweken, en Ontario, nous a transmis une demande pour le 7 mai. M. Val Cottrill et M^{me} Michele Ballagh ont tous deux présenté la conférence préparée par l'OPIC et l'IPIC à 14 personnes. Une fois encore, l'atelier a été très apprécié et le Centre aimerait bien organiser une autre rencontre très bientôt. Le CSEC de Vancouver a soumis une demande de conférenciers pour le 7 juin. M. Christopher Bennett, M^{me} Ann Carlsen et M. George Kondor

se partageront la tâche et participeront à des réunions en petits groupes au cours desquelles les participants pourront discuter des points qui les intéressent tout particulièrement.

Nous espérons recevoir de nombreuses autres demandes, ce qui permettra à des experts de la propriété intellectuelle de présenter la conférence de sensibilisation préparée par l'OPIC et l'IPIC partout au pays de manière continue. L'OPIC commence à peine à promouvoir ce projet de manière proactive d'un océan à l'autre.

Nous sommes ravis du succès qu'ont remporté les ateliers de formation de la Banque de conférenciers et du rôle de chef de file que ce projet joue lorsqu'il s'agit de faire connaître l'importance et la valeur stratégique de la propriété intellectuelle pour les entreprises canadiennes et de générer de nouvelles occasions d'affaires pour les membres de l'IPIC.

Richard Leclerc
Directeur de l'informatin
OPIC

European Court of Justice Clarifies When A Refusal to Licence Copyright Violates European Competition Laws

In a closely watched case that dealt with the tension between intellectual property and competition laws, the European Court of Justice has held that the refusal to grant a copyright license by a dominant party only constitutes abusive behavior under certain circumstances. The case will be of interest to Canadian owners of intellectual property who conduct business in the European Community, which just added ten more states.

The case involves a dispute in Germany between IMS Health GmbH & Co. OHG and NDC Health GmbH & Co. KG over use of regional sales data on pharmaceutical products, formatted in a particular manner. The data was based on a structure comprised of a number of "bricks" that corresponded to designated geographical areas in Germany. IMS was the dominant provider of such data to the German pharmaceutical industry and refused to license the right to use the structure to competitors, including NDC.

After a number of legal proceedings between the parties, including an interim order made against IMS requiring it to provide a compulsory licence, the matter was referred by a German court to the European Court of Justice, whose decisions provide guidance to the national courts of the members of the European Community. On April 29, 2004 the ECJ issued its decision. It should be noted that the decision does not analyze whether the intellectual property rights asserted by IMS were valid, instead seemingly

accepting a German court's finding of the existence of copyright.

Article 82 of the EC Treaty deals with the abuse of a dominant position within the EC. However, European courts have recognized that the mere exercise of intellectual property rights, including the refusal to grant a licence, cannot in itself constitute an abuse of a dominant position. Nonetheless, the ECJ noted that the caselaw also makes it clear that the exercise of an exclusive intellectual property right may, in exceptional circumstances, involve abusive conduct under Article 82.

Important facts referred to by the ECJ included that the pharmaceutical industry participated in the determination of the market segmentation that was the basis for the "bricks", the brick structure became the industry standard, and when competing structures were introduced, potential customers were reluctant to try them, since they were used to the IMS structure.

The Court of Justice held that, in determining whether the protected intellectual property is indispensable to the marketing of products and services of that kind, it is relevant to consider the degree of participation by the users themselves in the development of that intellectual property, as well as the outlay or costs on the part of potential users in order to purchase products based on an alternative structure.

Finally, the ECJ ruled that the refusal by the dominant player to licence the copyright amounts to an abuse of a dominant position within the meaning of Article 82 where:

- 1) the entity that requested the licence intends to offer new products or services not owned by the copyright owner and for which there is a potential consumer demand;
- 2) the refusal is not justified by objective considerations;

- 3) the refusal has the effect of reserving to the copyright owner the market for the supply of such products in the member state by eliminating all competition in that market.

The IMS matter will now be referred back to the German court to be dealt with in accordance with the Court of Justice's ruling.

*Arnold Ceballos
Smart & Biggar, Toronto*

La Cour européenne de justice précise les circonstances dans lesquelles le refus d'accorder une licence de droit d'auteur contrevient aux lois européennes sur la concurrence

Dans une affaire suivie de près qui expose la tension qui existe entre les lois sur la propriété intellectuelle et les lois sur la concurrence, la Cour européenne de justice (CEJ) a affirmé que le refus par une partie dominante d'accorder une licence de droit d'auteur ne constitue un comportement abusif qu'en certaines circonstances. La cause intéressera les propriétaires canadiens de propriété intellectuelle qui font affaire au sein de la Communauté européenne, qui vient tout juste de s'ajouter dix autres États.

L'affaire concerne un litige en Allemagne entre IMS Health GmbH & Co. OHG et NDC Health GmbH & Co. KG relativement à l'utilisation de données de ventes régionales de produits pharmaceutiques structurées de manière particulière. Les données sont fondées sur une structure comprenant un certain nombre de « briques » qui correspondent à des zones géographiques désignées en Allemagne. IMS est le fournisseur dominant de ces données à l'industrie pharmaceutique allemande et a refusé d'accorder le droit d'utiliser la structure à ses concurrents, incluant NDC.

Après un certain nombre de procédures judiciaires entre les parties, incluant une ordonnance provisoire prononcée contre IMS l'enjoignant de fournir une licence obligatoire, l'affaire a été dirigée par une cour allemande à la CEJ, dont les décisions guident les cours nationales des pays membres de la Communauté européenne. Le 29 avril 2004, la CEJ a rendu sa décision. Il est important de noter que la décision ne considère pas la validité des droits de propriété intellectuelle soutenus par IMS, acceptant plutôt en apparence les résultats d'une cour allemande quant à l'existence d'un droit d'auteur.

L'article 82 du Traité instituant la Communauté européenne traite de l'abus d'une position dominante au sein de la Communauté européenne. Toutefois, les cours européennes ont reconnu que le simple fait d'exercer des droits de propriété intellectuelle, incluant le refus d'accorder

une licence, ne peut en soi constituer un abus de la part d'une position dominante. Néanmoins, la CEJ a souligné que la jurisprudence indique aussi clairement que l'exercice d'un droit exclusif de propriété intellectuelle peut, dans des circonstances exceptionnelles, impliquer une conduite abusive en vertu de l'article 82.

Les points importants auxquels la CEJ a fait référence incluent que l'industrie pharmaceutique a participé à l'établissement de la segmentation du marché qui est à l'origine des « briques », que la structure de briques est devenue la norme dans l'industrie et que lorsque des structures concurrentes ont été introduites, les clients potentiels ont été hésitants à en faire l'essai, car ils étaient habitués à la structure IMS.

La CEJ a affirmé que pour déterminer si la propriété intellectuelle protégée est indispensable à la commercialisation des produits et services de ce type, il est pertinent de considérer le degré de participation des usagers eux-mêmes au développement de cette propriété intellectuelle, de même que les dépenses ou les frais que devraient engager les usagers potentiels pour acheter des produits en se basant sur une structure alternative.

En terminant, la CEJ a décidé que le refus par la partie dominante d'accorder une licence de droit d'auteur constitue un abus d'une position dominante au sens de l'article 82 lorsque :

- 1) l'entité requérant la licence a l'intention d'offrir de nouveaux produits ou services qui n'appartiennent pas au propriétaire du droit d'auteur et pour lesquels il existe une demande potentielle de la part des consommateurs;
- 2) le refus n'est pas justifié par des considérations objectives;

- 3) le refus a pour effet de réserver au propriétaire du droit d'auteur le marché de la fourniture de tels produits dans l'État membre en éliminant toute concurrence au sein de ce marché.

L'affaire IMS sera maintenant redirigée vers la cour allemande afin qu'elle soit traitée conformément à la décision de la CEJ.

*Arnold Ceballos
Smart & Biggar, Toronto*

CIPO on the verge of becoming an ISA/IPEA

The Canadian Intellectual Property Office (CIPO) will provide new services as an International Search Authority (ISA) and an International Preliminary Examination Authority (IPEA) commencing July 26, 2004. Accordingly, as of that date, all international applications filed by Canadian applicants, whether through the Canadian receiving Office or the International Bureau (IB) of the World Intellectual Property Office (WIPO), will be processed, searched and examined (if applicable) by CIPO.

PCT Reform and new guidelines:

As a result of WIPO's new PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, the International Search will include henceforth an International Search Report (PCT/ISA/210) and a Written Opinion (PCT/ISA/237). The Written Opinion will become the International Preliminary Report on Patentability (IPRP), if the applicant elects not to file a Demand for an International Preliminary Examination. The IPRP will be established by the International Bureau of WIPO 28 months following the priority date.

However, if the applicant opts to file a Demand for an International Preliminary Examination, the Written Opinion, drafted by the ISA, will become the first written opinion by the IPEA. (For the purposes of the International Preliminary Examination, several written

opinions may be drawn up). On the 28th month, accounting for amendments made by the applicant, an IPRP will be established by the IPEA.

The above constitutes a streamlined summary of the new PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines. Please refer to the following site for further information: www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.htm.

Quality

Within the last few years, CIPO has recruited a large number of professionals, of which many are examiners. To ensure uniformity and continued quality in an ever growing office, CIPO will progressively install a quality management system, starting in areas of activities relating to its ISA/IPEA services. Procedures, based on the best practices of the International Organization for Standardization (ISO) are being developed in view of creating the "Quality Manual".

Once the quality management system is better established, CIPO intends to initiate focus groups in view of obtaining clients' feedback.

*Nathalie C. Tremblay
Project Officer for ISA/IPEA
Patent Branch, CIPO*

Learn from the IP Experts

INTELLECTUAL PROPERTY COURSES IN MONTREAL



Understanding Patents

An Introductory Course: August 2-6, 2004

Understanding Trade-marks

An Introductory Course: August 9-13 ~ 2004 (NEW! 2-DAY MODULE AVAILABLE)

The Trade-marks Practitioner

An Advanced Course: August 16-20 ~ 2004 (NEW! 1- AND 2-DAY MODULES AVAILABLE)

Understanding the Business of Copyright

August 23-26 ~ 2004 (NEW! 4-DAY FORMAT)

SEATING IS LIMITED. REGISTER TODAY!



McGill

www.cce.mcgill.ca/ip
514-398-6166



IPIC
www.ipic.ca
613-234-0516

L'OPIC, sur le point d'offrir ses nouveaux services d'ACRI et d'ACEPI

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) va commencer à offrir ses nouveaux services en tant qu'administration chargée de la recherche internationale (ACRI) et administration chargée de l'examen préliminaire international (ACEPI) le 26 juillet 2004. Conséquemment, à partir de cette date, toutes les demandes internationales déposées par des demandeurs canadiens, soit à l'office récepteur canadien ou au Bureau International (BI) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), seront traitées en vue de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international (si applicable) par l'OPIC.

Réforme du PCT et nouvelles directives :

A la suite de l'élaboration, par l'OMPI, des nouvelles Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT, la recherche internationale comprendra dorénavant un rapport de recherche internationale (PCT/ISA/210) accompagné d'une opinion écrite (PCT/ISA/237). L'opinion écrite, si le demandeur ne dépose pas une demande d'examen préliminaire international, deviendra le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (RPIB). Il sera émis par le Bureau International de l'OMPI 28 mois après la date de priorité.

Par contre, si le demandeur dépose une demande d'examen préliminaire international, l'opinion écrite, préparée par l'ACRI, sera traitée comme la première opinion écrite de

l'ACEPI (il pourrait y avoir plusieurs opinions écrites durant la période de l'examen préliminaire). Au 28ième mois, en tenant compte des modifications présentées par le déposant, un RPIB sera produit par l'ACEPI.


Ceci est un résumé simplifié des nouvelles Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international selon le PCT. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l'adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/texts/gdlines.htm.

Qualité

Au cours des dernières années, l'OPIC a recruté un grand nombre de professionnels dont plusieurs examinateurs (trices). Afin d'assurer une qualité continue et cohérente dans un bureau en pleine croissance, un système de gestion de la qualité va graduellement être mis en place à l'OPIC, en commençant par les activités reliées à nos nouveaux services d'ACRI et d'ACEPI. Des procédures, inspirées des meilleures pratiques de l'Organisation Internationale de normalisation (ISO) sont élaborées en vue de créer le « Manuel qualité ».

Une fois le système de gestion de la qualité mis à l'épreuve, l'OPIC envisage d'organiser des groupes de discussions en vue d'obtenir la rétroaction de ses clients.

*Nathalie C. Tremblay
Agent de projet pour ACRI/ACEPI
Direction des brevets à l'OPIC*



La PI enseignée par les spécialistes

COURS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À MONTRÉAL


Understanding Patents
An Introductory Course: 2 au 6 août 2004

Understanding Trade-marks
An Introductory Course: 9 au 13 août 2004 (MODULE DE DEUX JOURS DISPONIBLE)


The Trade-marks Practitioner
An Advanced Course: 16 au 20 août 2004 (MODULES D'UN OU DEUX JOURS DISPONIBLES)

Understanding the Business of Copyright
23 au 26 août 2004

**NOMBRE LIMITÉ DE PLACES.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI!**



McGill
www.cce.mcgill.ca/ip
514-398-6166



IPIC
www.ipic.ca
613-234-0516

Les cours sont donnés en anglais.

Member profile

Portrait d'un membre



CATHERINE MUTALA
Partner / Associée
Oyen Wiggs Green & Mutala

The allure of the big city helped direct Catherine Mutala's career toward Intellectual Property. In her final year of law at the University of Manitoba she won a Rotary International Full Scholarship. The New York University School of Law appealed to Catherine, then 24, first, because of its location and second...because of its location. "They mostly offered general programs," she remembers. "But IP was one option and I had enjoyed a third-year class in IP, so I signed up."

After earning her Masters degree in the 1982, she expected to dive right into IP practice. "But at that time," says Catherine, "IP was still something where you were expected to do patent and trademark work. I had no science background and all the employers were looking for engineers!" Still, she began with a young boutique firm in Vancouver that handled the trade-mark work for Expo '86 and enjoyed the associated litigation, and patent and industrial design work.

Now a partner with that same firm, Oyen Wiggs Green & Mutala, Catherine keeps on top of her field by researching and writing articles on IP law and teaching – she is an adjunct Professor of Law at the University of British Columbia, and has lectured at Simon Fraser University and the University of Victoria. "I get to see the 'young 'uns' coming up," laughs Catherine. "And our office gets our pick of the good ones."

Le charme de la grande ville a aidé à faire bifurquer la carrière de Catherine Mutala vers la propriété intellectuelle. En effet, au cours de sa dernière année en droit à la University of Manitoba, le Rotary International a remis à M^{me} Mutala une bourse complète. Catherine Mutala, alors âgée de 24 ans, a été attirée par la New York University School of Law, tout simplement parce qu'il s'agissait de la ville de New York. « Cette université offrait surtout des programmes généraux, se souvient-elle, mais il était possible de suivre un programme en propriété intellectuelle et comme j'avais bien aimé le cours que j'avais suivi en troisième année, je m'y suis inscrite. »

Après avoir obtenu une maîtrise en 1982, M^{me} Mutala prévoyait amorcer une carrière en propriété intellectuelle. « Mais, à cette époque, déclare-t-elle, la propriété intellectuelle était encore un secteur dans lequel il vous fallait effectuer du travail de brevets et de marques de commerce. Je ne possédais aucune compétence scientifique et tous les employeurs étaient à la recherche d'ingénieurs! » M^{me} Mutala s'est jointe à un jeune cabinet boutique de Vancouver chargé du portefeuille des marques de commerce d'Expo '86. Elle a apprécié la gestion des litiges associés à ce domaine d'activité ainsi que le travail lié au secteur des brevets et des dessins industriels.

Aujourd'hui associée de ce même cabinet, Oyen Wiggs Green & Mutala, Catherine Mutala se tient à jour en analysant et en rédigeant des articles sur le droit de la propriété intellectuelle et en enseignant - elle est professeure adjointe de droit à la University of British Columbia et conférencière à la Simon Fraser University et à la University of Victoria. « Je rencontre des jeunes et notre cabinet peut choisir les meilleurs candidats », dit en riant M^{me} Mutala.

OUTSIDE THE OFFICE

BEDSIDE TABLE

"I just finished Ann-Marie MacDonald's *As the Crow Flies*. I brought to the INTA AGM in Atlanta *Possession* by A.S. Byatt, and I'm also reading *The Intelligence of Dogs* by Stanley Coren. I also like true crime books – I like to see how the pieces of the puzzle get put together."

CD PLAYER

"You'd probably find Leonard Cohen, the Eurythmics and K.D. Lang."

DOGHOUSE

"I have two "boys." Dexter, 9, is an Australian cattle dog and Joe, 7, is a Cairn terrier (like Toto in the Wizard of Oz). We love to go hiking on the trails around North Van."

À L'EXTÉRIEUR DU BUREAU

TABLE DE CHEVET

« Je viens tout juste de terminer *As the Crow Flies* de Ann-Marie MacDonald. J'ai apporté *Possession* de A.S. Byatt à l'assemblée générale annuelle de l'INTA à Atlanta et je lis aussi *The Intelligence of Dogs* de Stanley Coren. J'apprécie aussi les livres sur les crimes véritables : j'aime bien comprendre comment les pièces du casse-tête se mettent en place. »

LECTEUR CD

« Vous y trouveriez probablement Leonard Cohen, the Eurythmics et K.D. Lang »

NICHE

« Je possède deux « mâles ». Dexter, neuf ans, un chien de bétail australien, et Joe, sept ans, un Cairn Terrier (comme Toto dans le Magicien d'Oz). Nous aimons faire des randonnées dans les sentiers qui sillonnent la région Nord de Vancouver. »

Wendy Noss at the Standing
Committee on Canadian Heritage
~
Wendy Noss devant le Comité
permanent du patrimoine canadien
Photo : Mike Pinder



Update on Advocacy Projects

As a follow-up to the listing of advocacy projects in the last issue of the Bulletin, here is the status on some legislative and regulatory activity.

ISSUE	IPIC ACTIVITY	GOVERNMENT ACTIVITY
Copyright Reform	<ul style="list-style-type: none"> • In April, Wendy Noss appeared on behalf of IPIC's Copyright Policy Committee before the Standing Committee on Canadian Heritage on the issue of ISP liability. • Her role was to provide comments, as objectively as possible, based on the committee's earlier submissions. As the Hon. John Harvard said: "Perhaps you're the closest to an honest broker here." • Other members of IPIC did a fine job in representing their constituents on all sides of this and other issues. • Links to the transcription of the meeting and to the Standing Committee's report are available on the IPIC web site under Industry Issues. • IPIC also met with officials at Canadian Heritage in April. 	<ul style="list-style-type: none"> • On May 7 the Minister of Canadian Heritage indicated that she wants to introduce legislation in the Fall. • On May 12, following the status report by Canadian Heritage and Industry Canada and a set of hearings, the Standing Committee on Canadian Heritage submitted to Parliament an interim report on copyright reform. • It makes recommendations in six areas: private copying and WIPO ratification, photographic works, ISP liability, use of internet material for educational purposes, technology-enhanced learning, and interlibrary loans. • It asked that legislation to permit ratification of the WIPO treaties be introduced by 15 November 2004.
Small Entity	<ul style="list-style-type: none"> • It was discussed at an April 29 meeting between the executive of IPIC and the executive of CIPO. 	<ul style="list-style-type: none"> • CIPO is analyzing comments received as to the draft legislation and working on changing the Rules as they pertain to the definition of small entity.
Multiple Abandonments	<ul style="list-style-type: none"> • JLC-Patents prepared a submission asking CIPO to reconsider this practice (available on the IPIC web site). 	<ul style="list-style-type: none"> • CIPO will be looking at the issue.
Blackout	<ul style="list-style-type: none"> • New arguments were presented at the April 29th meeting (available on web site). 	<ul style="list-style-type: none"> • No developments. CIPO is continuing to look at the issue.
Rule 62 and sequence listings	<ul style="list-style-type: none"> • Biotech Legislation Committee and JLC-Biotech prepared a submission proposing corrections in addition to those already enacted (see Notice in this Bulletin) (submission available on IPIC web site). 	<ul style="list-style-type: none"> • CIPO will pursue the work already begun on this issue (possible retroactive legislation).
Patenting of Higher Life Forms	<ul style="list-style-type: none"> • Will bring to the attention of Government officials the annual "Special 301" report produced by the Office of the United States Trade Representative. • Canada is on the "Watch List" for the 5th consecutive year. One reason is the absence of legislation on the patenting of higher life forms. (Another reason is for not ratifying the WIPO treaties – see above.) • Available at www.ustr.gov 	<ul style="list-style-type: none"> • IPIC not aware of the developments since Harvard Mouse decision.
Privilege	<ul style="list-style-type: none"> • IPIC participated in a meeting organized by Industry Canada to discuss this issue. • IPIC's delegation included a corporate practitioner and a technology transfer officer to voice the needs of the clients. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industry Canada had also invited the Federation of Law Societies and the CBA IP section as they had made submissions opposed to privilege for the clients of non-lawyer agents. • Lawyers from Justice Canada were also present. • Industry Canada indicated that they want to pursue the discussion but have not expressed a position.
Self-regulation	<ul style="list-style-type: none"> • Discussed at April 29th meeting with CIPO. 	<ul style="list-style-type: none"> • There may soon be new developments.

Mise à jour – Projets de défense des intérêts

Afin d'effectuer le suivi des projets de défense des intérêts publiés dans le dernier numéro du Bulletin, vous trouverez ci-dessous l'état d'avancement de certaines activités législatives et réglementaires.

OBJET	ACTIVITÉ DE L'IPIC	ACTIVITÉ DU GOUVERNEMENT
Réforme du droit d'auteur	<ul style="list-style-type: none"> • En avril, Wendy Noss s'est présentée, au nom du Comité de politique en matière de droit d'auteur devant le Comité permanent du patrimoine canadien relativement à la question de la responsabilité des FSI. • Elle se devait de fournir, aussi objectivement que possible, des commentaires basés sur les observations qu'avait antérieurement émises le Comité. Comme l'a dit l'honorable John Harvard : « Vous être sans doute ici la personne qui ressemble le plus à un honnête courtier. » • D'autres membres de l'IPIC ont fait bonne figure en représentant leurs employeurs ou leurs clients relativement à tous les aspects de cette question et de divers autres points. • Sous la rubrique Enjeux sectoriels, le site Web de l'IPIC renferme des liens vers le compte-rendu de la rencontre et le rapport du Comité permanent. • L'IPIC a aussi rencontré des représentants officiels à Patrimoine Canada en avril. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le 7 mai, la Ministre de Patrimoine canadien a indiqué qu'elle désirait présenter une législation à l'automne. • Le 12 mai, à la suite de la présentation du rapport d'étape de Patrimoine canadien et Industrie Canada et d'une série d'audiences, le Comité permanent du patrimoine canadien a présenté au Parlement un rapport intérimaire sur la réforme du droit d'auteur. • Ce rapport renferme des recommandations sur six points : la copie privée et la ratification des traités de l'OMPI; les œuvres photographiques; la responsabilité des FSI; l'utilisation du matériel accessible sur Internet à des fins éducatives; l'apprentissage amélioré par les technologies et les prêts interbibliothèques. • Il demande que la législation permettant la ratification des traités de l'OMPI soit présentée avant le 15 novembre 2004.
Petite entité	<ul style="list-style-type: none"> • Ce point a été discuté à l'occasion d'une rencontre tenue le 29 avril entre les dirigeants de l'IPIC et les dirigeants de l'OPIC. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'OPIC analyse les commentaires reçus au sujet de l'ébauche de la législation et travaille à modifier les Règles en ce qui concerne la définition de petite entité.
Abandons multiples	<ul style="list-style-type: none"> • Le Comité mixte - Brevets a préparé un mémoire demandant à l'OPIC de reconsidérer cette pratique (document publié dans le site Web de l'IPIC). 	<ul style="list-style-type: none"> • L'OPIC étudiera la question.
Panne d'électricité	<ul style="list-style-type: none"> • De nouveaux arguments ont été présentés à la réunion du 29 avril (publiés dans le site Web de l'IPIC). 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun changement. L'OPIC étudie toujours la question.
Règle 62 et listage de séquences	<ul style="list-style-type: none"> • Le Comité sur la législation en matière de biotechnologie et le Comité mixte - Brevets en matière de biotechnologie ont préparé un mémoire (publié dans le site Web de l'IPIC) proposant des corrections additionnelles à celles déjà entérinées (voir Avis dans ce Bulletin). 	<ul style="list-style-type: none"> • L'OPIC continue le travail en cours sur cette question (possibilité de législation rétroactive).
Brevetage des organismes vivants supérieurs	<ul style="list-style-type: none"> • L'IPIC portera à l'attention des représentants du gouvernement le rapport annuel « Special 301 » publié par le bureau du United States Trade Representative. • Le Canada est inscrit sur la « Watch List » pour la cinquième année consécutive. Une des raisons invoquées est l'absence de législation sur le brevetage des organismes vivants supérieurs. (La non-ratification des traités de l'OMPI constitue une autre raison – voir ci-dessus.) • Visiter le www.ustr.gov 	<ul style="list-style-type: none"> • L'IPIC n'est pas au courant des progrès réalisés depuis la décision Harvard Mouse.
Privilège	<ul style="list-style-type: none"> • L'IPIC a participé à une réunion organisée par Industrie Canada en vue de discuter ce point. • La délégation de l'IPIC comprenait un agent/avocat en entreprise et un agent de transfert technologique pour représenter les besoins des clients. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industrie Canada avait aussi invité la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et l'Association du barreau canadien, section PI, car ces organisations avaient émis des commentaires non favorables au privilège des communications entre clients et agents non-avocats. • Des avocats du ministère de la Justice du Canada étaient aussi présents. • Industrie Canada a indiqué qu'il désirait poursuivre la discussion mais n'a pas pris position.
Autoréglementation	<ul style="list-style-type: none"> • Point discuté à la réunion du 29 avril avec l'OPIC. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il pourrait bientôt y avoir de nouveaux développements.

In Memoriam À la mémoire

Friends of Ivan Straznický were saddened to learn of his passing on Sunday, April 25, 2004 after a relatively short battle with cancer.

Ivan was a long term and respected patent agent with the firm of Gowlings. As a Fellow of IPIC and an active participant within the profession on matters of patent and design practice, he will be missed by his friends, colleagues and clients. But as his many friends know well, Ivan was more than merely an exceptional patent agent. He was also a dedicated family man and community supporter.

Ivan was raised, educated and developed much of his professional discipline in the former Czechoslovakia. There he first practiced as a patent agent in Zlin with the State Bureau operating the former Bata works. He then practiced with Papcel, a pulp and paper firm in Litovel. After experiencing the dramatic political shifts from German occupation in the 1940's into a communist state in the 50's and 60's and the brutal repression of the Prague Spring of Premier Dubcek in August 1968, Ivan and his wife, Marta, determined to leave their country of birth and establish a new life in a freer political environment. Through a subterfuge, which entailed abandoning their home and worldly possessions, they managed to reach Paris, and with the help of friends there, contacted various embassies, including the Canadian Embassy. It was the good fortune of Canada and its community in Ottawa that Ivan chose to come here, arriving in early 1969.

Ever determined to succeed, Ivan bypassed the usual immigration and employment delays, and actively sought employment in the patents field with which he was so familiar from his Czech experience. Hired on by Gowlings, first as a searcher and then as a fully qualified patent agent, Ivan led the development of Gowlings' international department, aided by his command of English, as well as several European languages.

Having arrived in Canada with five children and with his inseparable wife Marta expecting, they proceeded to establish a new life, both professionally

C'est avec tristesse que les amis d'Ivan Straznický ont appris son décès le 25 avril dernier, à la suite d'un court combat contre le cancer.

Depuis de nombreuses années, M. Straznický était un agent de brevet respecté de la firme Gowlings. Fellow de l'IPIC et participant dynamique au sein de la profession pour ce qui est des questions ayant trait à la pratique des brevets et des dessins industriels, il manquera à ses amis, à ses collègues et à ses clients. Mais comme le savent bien ses nombreux camarades, M Straznický était bien plus qu'un agent de brevets exceptionnel. Il était aussi un mari et un père de famille dévoué, très impliqué à l'échelon communautaire.

M. Straznický a été élevé, éduqué et formé dans l'ancienne Tchécoslovaquie. C'est au bureau d'État, à Zlin, qu'il a commencé à exercer la profession d'agent de brevets, gérant l'ancien portefeuille Bata. Puis il a travaillé pour Papcel, une entreprise de pulpe et papier située à Litovel. Après avoir vécu l'occupation allemande des années 1940, le communisme des années 1950 et 1960 et la répression brutale du Printemps de Prague du Premier ministre Dubcek en août 1968, M. Straznický et son épouse Martha ont décidé de quitter leur pays d'origine pour s'établir dans un environnement politique plus libre. Grâce à un subterfuge nécessitant l'abandon de leur demeure et de tous leurs biens matériels, ils ont réussi à se rendre à Paris. Avec l'aide d'amis français, ils ont contacté diverses ambassades incluant l'ambassade du Canada. C'est donc par un heureux coup du sort que le Canada et plus particulièrement la région d'Ottawa ont accueilli M. Straznický en 1969.

Désireux de réussir, M. Straznický a passé outre aux délais habituels associés à l'immigration et à la recherche d'un emploi pour se trouver du travail dans le secteur des brevets qu'il connaissait déjà fort bien. Embauché par Gowlings comme chercheur, puis comme agent de brevets inscrit, M. Straznický, qui maîtrisait l'anglais et plusieurs langues européennes, a supervisé le développement du service international de ce cabinet.

...continued on pg.19

...suite à la page 19

and socially. His active involvement with the Czech community in Ottawa eased the trials of many new Czech immigrants, and was ultimately recognized by Czechoslovakian Premier Vaclav Havel himself when Ivan chaired the rally for him during his first visit to Ottawa.

Ivan was a self-disciplined man who worked prolifically and effectively. Even when diagnosed with heart problems, he arranged his professional affairs to minimize the disruption during two successful heart valve replacement operations.

Ivan was a devoted family man, instilling principles and values in his children – a work ethic broad enough to include love of family, commitment to community, and loyalty to friends. With two more children born in Canada, the Straznický family evolved from recent immigrants to established, contributing members of the communities in which they now reside.

After retiring last year, on the 34th anniversary of his arrival at Gowlings, Ivan was looking forward to the challenge of assembling and transcribing the many preserved letters exchanged with family and friends relating to the trials, tribulations and wonderful experiences of establishing a new life in Canada. The major portion of that task was accomplished when Ivan was diagnosed with lung cancer in November; the aggressive nature of the disease prevented successful treatment, and Ivan passed away surrounded by his family, satisfied with his efforts to re-establish his family in this country.

*Submitted by Alex Macklin
Gowlings*

Arrivé au Canada en compagnie de son inséparable épouse Martha, alors enceinte, et de cinq enfants, M. Straznický s'est vite façonné une nouvelle vie, tant au plan professionnel que social. Son implication dynamique auprès de la communauté tchèque d'Ottawa a facilité la venue de nombreux immigrants tchèques et a été reconnue par Vaclav Havel lui-même lors du rallye présidé par M. Straznický et organisé en l'honneur du Premier ministre au moment de sa toute première visite à Ottawa.

M. Straznický était un homme discipliné qui travaillait de manière productive et efficace. Lorsqu'il a appris qu'il souffrait de problèmes cardiaques, il a organisé sa vie professionnelle de manière à ce que les deux interventions de remplacement de valves cardiaques qu'il devait subir, et qui ont d'ailleurs fort bien réussi, engendrent le moins de perturbations possible.

M. Straznický était un père de famille dévoué. Il a inculqué à ses enfants des principes et des valeurs ainsi qu'une éthique du travail assez vaste pour inclure l'amour de la famille, l'engagement communautaire et la loyauté envers ses amis. La famille Straznický, à laquelle se sont ajoutés deux autres enfants nés au Canada, est passée d'un groupe de récents immigrants à un groupe de personnes bien établies et impliquées au sein des communautés dans lesquelles elles résident maintenant.

En prenant sa retraite l'an dernier, le jour du 34^e anniversaire de son arrivée chez Gowlings, M. Straznický s'était fixé pour but de réunir et de transcrire la correspondance qu'il avait échangée avec sa famille et ses amis et qui décrivait les enjeux, les tribulations et les expériences liés à son arrivée au Canada. La principale partie de cette tâche était accomplie lorsque M. Straznický a appris, en novembre, qu'il était atteint d'un cancer du poumon. La nature agressive de cette maladie n'a pas permis un traitement efficace et M. Straznický est décédé entouré de sa famille, satisfait des efforts qu'il a réalisés pour établir sa famille au Canada.

*Soumis par Alex Macklin
Gowlings*

Maintenance Fee and Expired Status Information Now Available

We are pleased to announce the successful launch of maintenance fee and expired status information on the Canadian Patents Database (CPD) accessible on our Web site (www.cipo.gc.ca).

In August 2003, CIP0 successfully launched a new release of the CPD that allowed clients to view administrative status information concerning patents and patent applications free of charge. An additional administrative status field "expired status" was added in January 2004, and as of March 31, 2004, maintenance fee information is available.

Maintenance fee information includes the date and amount of the last payment received, the date and amount of the next payment if the applicant or grantee is a small entity type and the date and amount of the next payment if the applicant or grantee is a large entity type.

Expired status is defined as: "In cases where all maintenance fees required by section 46 of the Patent Act were paid, the day at the end of which the patent term expired, pursuant to section 44 or 45 of the *Patent Act*."

Maintenance fee and expired status information is accessible on the administrative status page of each patent document. For additional information, please visit our Web site (www.cipo.gc.ca).

Submitted by CIP0

Renseignements relatifs à l'état expiré et aux taxes périodiques maintenant disponibles

Nous avons le plaisir d'annoncer que des renseignements concernant l'état expiré et les taxes périodiques sont maintenant affichés dans la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC). Ces renseignements sont accessibles par notre site Web (www.opic.gc.ca).

En août 2003, l'OPIC a lancé avec succès une nouvelle version de la BDBC qui permet aux clients de consulter gratuitement des renseignements sur l'état administratif des brevets et des demandes de brevet. Un nouveau champ, « État expiré », a été ajouté aux états administratifs en janvier 2004 et, depuis le 31 mars 2004, des renseignements relatifs aux taxes périodiques sont fournis.

Les renseignements concernant les taxes périodiques comprennent la date et le montant du dernier paiement reçu, la date et le montant du prochain paiement si le requérant ou le breveté est une petite entité et la date et le montant du prochain paiement si le requérant ou le breveté est une grande entité.

L'état expiré se définit comme suit : « Dans les cas où toutes les taxes périodiques exigées aux termes de l'article 46 de la Loi sur les brevets ont été payées, journée à la fin de laquelle la durée du brevet est arrivée à expiration, conformément à l'article 44 ou 45 de la *Loi sur les brevets*. »

Les renseignements relatifs à l'état expiré et aux taxes périodiques peuvent être consultés à la page sur les états administratifs de chaque document de brevet. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web (www.opic.gc.ca).

Soumis par l'OPIC

Amendment to Sequence Listing Requirement

NOTICE

Notice is hereby given that the Governor in Council has approved an amendment to the **Patent Rules** pertaining to the sequence listing requirement for patent applications filed in Canada under the Patent Cooperation Treaty (PCT). The amendment came into force on March 30, 2004 – the day on which the amendment was registered.

This amendment ensures that the patent rights of patent applicants filing certain biotechnology-related inventions are not at risk for failure to provide a sequence listing, without first having received a notification from the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) and being provided with the opportunity to comply within a prescribed period of time.

The amendment cited above was published in Part II of the *Canada Gazette*, Vol. 138, No. 8, SOR/2004-67 on April 21, 2004. An extract showing the amendment and the Regulatory Impact Analysis Statement can be accessed on CIPO's Web site at: www.cipo.gc.ca.

You may obtain a paper copy of the *Canada Gazette*, Part II (Vol. 138, No. 8, SOR/2004-67) by contacting:
Canadian Government Publishing Communication Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9
Telephone: (613) 956-4802

Rosanda Cuenca
Senior Officer, Legislative and Regulatory Affairs
CIPO

Modification à l'obligation de soumettre les listages de séquence

AVIS

Avis est, par la présente, donné que la gouverneure générale en conseil a approuvé une modification aux **Règles sur les brevets** relativement à l'obligation de soumettre les listages de séquences pour les demandes de brevets déposées au Canada en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). La modification est entrée en vigueur le 30 mars 2004 – la date de son enregistrement.

Cette modification assure aux demandeurs de brevets qui ont déposé certaines inventions dans le domaine de la biotechnologie qu'ils ne risqueront plus de perdre des droits liés aux brevets pour avoir omis de fournir les listages de séquences; l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) leur fera tout d'abord parvenir un avis, ce qui leur laissera le temps de se conformer à la demande dans le délai prescrit.

La modification susmentionnée a été publiée dans la Partie II de la *Gazette du Canada*, Vol. 138, no D, DORS/2004-67, le 21 avril 2004. Un extrait comportant la modification et le le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation sont accessibles sur le site Web de l'OPIC à : www.opic.gc.ca.

Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier de la *Gazette du Canada*, Partie II (Vol. 138, no 8, DORS/2004-67), en vous adressant à :
Les Éditions du gouvernement du Canada
Communication Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9
Téléphone : (613) 956-4802

Rosanda Cuenca
Agent principal, Affaires législatives et réglementaires
OPIC

Welcome!

The following new members have joined IPIC. Welcome!

Associates / associés :

CHRISTOPHER ATCHISON
Heenan Blaikie LLP, Montreal

CATHERINE BERGERON
Heenan Blaikie LLP, Montreal

OWEN CRAMER
Ogilvy Renault, Vancouver

SANDER R. GELSING
Sisson Warren Sinclair, Red Deer

SUNNY HANDA
Blake, Cassels & Graydon, Toronto

MICHAEL VAILLANCOURT
Blake, Cassels & Graydon, Toronto

Note:

Our apologies to Ms. Wenda Berry for misspelling her name in the March/April 2004 Bulletin.

Bienvenue!

Les membres suivants se sont joints à l'IPIC. Nous leur souhaitons la bienvenue!

Affiliates / affiliés :

RONALD DAIGNAULT
SNC Technologies Inc., Le Gardeur

LORELEI GRAHAM
Miller Thomson LLP, Toronto

SHADI MONEMDJOU
Smart & Biggar, Ottawa

MARIANNE PROULX
Gowlings, Montreal

ANTONIO TURCO
Blake, Cassels and Graydon LLP, Toronto

SAMUEL YOO
Toronto

Note :

Nos excuses à Mme Wenda Berry pour avoir mal épilé son nom dans le Bulletin Mars/Avril 2004.

Students / étudiants :

ETIENNE LAGACE
University of Moncton

CONNIE KANG LIU
University of Toronto

DAVID LAWRENCE NOSEWORTHY
Dalhousie University

Congratulations!

The following members have recently changed membership status:

Associate to Fellow / Associé à Fellow :

CHANTAL BERTOSA
Shapiro Cohen, Ottawa

COLLEEN MORRISON
Marks & Clerk, Ottawa

WAYNE HUI YAN
Ogilvy Renault, Ottawa

Affiliate to Associate / Affilié à Associé :

SAM IERULLO
Gowlings, Toronto

FRANCE LESSARD
Leger Robic Richard, Montreal

Félicitations!

Les membres suivants ont changé de catégorie :

Fellow to Emeritus / Fellow à Emérite :

P. EWAN McARDLE
Ridout & Maybee, Toronto



For further information on IPIC events, please contact:

Intellectual Property Institute of Canada
Suite 606-60 Queen Street, Ottawa, Ontario K1P 5Y7
phone: (613) 234-0516 fax: (613) 234-0671
email: info@ipic.ca website: www.ipic.ca

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Institut de la propriété intellectuelle du Canada
60, rue Queen, bureau 606, Ottawa (Ontario) K1P 5Y7
téléphone : (613) 234-0516 télécopieur : (613) 234-0671
courriel : info@ipic.ca site web : www.ipic.ca

Calendar ~ Calendrier

2004



JUNE / JUIN

- 16 – 18 2004 FPTT Conference and Awards Ceremony, Westin Nova Scotian, Halifax, http://www.fptt-pftt.gc.ca/conferences/2004/main_e.shtml
Cérémonie de remise des prix et Réunion nationale des PFTT de 2004, Hotel Westin Nova Scotian, Halifax, http://www.fptt-pftt.gc.ca/conferences/2004/main_f.shtml
- 16-20 2004 Summer IPL Conference, Four Seasons Hotel, Toronto, Ontario, Sponsored by the American Bar Association Section of Intellectual Property Law. For more information or to register, visit the website at www.abanet.org/intelprop or call 312/988-5598.
- 20-23 AIPPI XXXIXth World IP Congress, Geneva, Switzerland. For information: AIPPI Canadian contact: Don MacOdrum, Secretary, Canadian group. phone: (416) 307-4009 fax: (416) 365-1719 e-mail: macodrum@langmichener.ca

AUGUST / AOÛT

IPIC/McGill Summer Courses:



- 2-6 Understanding Patents
9-13 Understanding Trade-marks
16-20 Trade-marks Practitioner
23-26 Understanding the Business of Copyright

SEPTEMBER / SEPTEMBRE

- 15 Trade-mark Agent Tutorials: Westin Hotel, Ottawa.
Travaux dirigés - agents de marques de commerce: Hôtel Westin, Ottawa.
- 20 U.S. Patent Prosecution Seminar for the Advanced Practitioner, Vancouver
Séminaire sur la poursuite de demandes d'enregistrement de brevets aux États-Unis pour professionnels chvronnés, Vancouver

OCTOBER / OCTOBRE

Patent Agents Training Course
(Oct.3, 2004-Feb.18, 2005)

Cours de formation des agents de brevets (3 octobre 2004 au 18 février 2005)

- 3-8 Onsite session at McGill University
(6 full days)
Cours à l'Université McGill
(6 journées complètes)
- 11-Feb.18 Distance education
(weekly exercises via email)
Formation à distance
(exercices hebdomadaires transmis par courriel)
- 12-13 Trade-mark agents Exam. NOTE: The cost of sitting the exam has increased from \$100 to \$400. For further information on exams, please contact Lorraine Berthelette, CIPO, Patent Appeal Board at: berthelette.lorraine@ic.gc.ca
Tel: (819) 994-4944
Examen d'agent de marques de commerce NOTA : Le coût de cet examen est passé de 100 \$ à 400 \$. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet examen, veuillez communiquer avec Lorraine Berthelette, OPIC
Commission d'appel des brevets : berthelette.lorraine@ic.gc.ca
tél. : (819) 994-4944
- 14-16 IPIC 78th Annual Meeting, The Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta
78e Assemblée annuelle de l'IPIC, Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta
- 21-23 ECTA 48th Council Meeting, Copenhagen, Denmark

2005



FEBRUARY / FÉVRIER

- 3-4 3rd International Intellectual Property Forum – Quebec: "Intellectual Property and Export Markets: Lessons from Here and Abroad", Fairmont Tremblant,
<http://www.forpiq.com/english/index.htm>
(In partnership with AIPPI and FICPI)
3e Forum International de la Propriété Intellectuelle – Québec : « La propriété intellectuelle et les marchés extérieurs : leçons d'ici et d'ailleurs », Fairmont Tremblant,
http://www.forpiq.com/index_fr.htm
(En partenariat avec AIPPI et FICPI)

OCTOBER / OCTOBRE


- 13-15 79e Assemblée annuelle de l'IPIC, Fairmont Tremblant, Mont-Tremblant, Québec.
79th Annual General Meeting, Fairmont Tremblant, Mont-Tremblant, Québec.

**COUNCIL / CONSEIL 2004**

PRESIDENT / PRÉSIDENTE : Carol Hitchman
 VICE PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENT : Steven B. Garland
 SECRETARY / SECRÉTAIRE : Cynthia Rowden
 TREASURER / TRÉSORIER : Michael Erdle
 COUNCILLORS / CONSEILLERS : Janet Fuhrer, Michel Sofia,
 Tracy Corneau, Mark Eisen
 PAST PRESIDENT / PRÉSIDENT SORTANT : John A. Baker

STAFF / PERSONNEL

EXECUTIVE DIRECTOR / DIRECTEUR GÉNÉRAL : Michel Gérin
 DIRECTOR OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT / DIRECTRICE DE
 LA FORMATION PROFESSIONNELLE : Anne-Josée Delcorde
 ADMINISTRATOR / ADMINISTRATRICE : Heather Mallon
 ADMINISTRATIVE ASSISTANT / ADJOINTE ADMINISTRATIVE :
 Toni Gosson

60 RUE QUEEN STREET**SUITE 606****OTTAWA, ONTARIO K1P 5Y7**
 **(613) 234-0516**
 **(613) 234-0671**
www.ipic.ca**IPIC BULLETIN**

The Bulletin is published six times a year. The Bulletin is also available to members on our website at www.ipic.ca. E-mail address: admin@ipic.ca

CO-EDITORS: Daphne Maravei and Michael Cooper
 IPIC BULLETIN COMMITTEE MEMBERS: Catherine Douglas and Jane Sarjeant
 COORDINATION: Marie-Eve Goudreau
 DESIGN: TD Graham & Associates
 CERTIFIED TRANSLATOR: Claude Gosselin
 PRINTING: Bradda Printing

© 2004 INTELLECTUAL PROPERTY INSTITUTE OF CANADA
 ISSN 1491-2414. The Institute as a body is not responsible either for the statements made, or for the opinions expressed, herein.

BULLETIN L'IPIC

Le Bulletin est publié tous les deux mois. Le Bulletin est aussi offert aux membres dans notre site Web au www.ipic.ca. Notre adresse électronique est admin@ipic.ca

RÉDACTEURS EN CHEF : Daphne Maravei et Michael Cooper
 MEMBRES DU COMITÉ DU BULLETIN DE L'IPIC : Catherine Douglas et Jane Sarjeant
 COORDINATION: Marie-Eve Goudreau
 CONCEPTION GRAPHIQUE : TD Graham & Associates
 TRADUCTRICE AGRÉÉE : Claude Gosselin
 IMPRIMERIE : Bradda Printing

© 2004 INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
 ISSN 1491-2414. L'Institut en tant que collectivité n'est pas responsable des déclarations ou opinions formulées dans cette publication.

We're Searching for a Trade-Mark Agent

We're looking to add a trade-mark agent trainee or agent to our growing domestic and foreign trade-mark practice. If you have experience with trade-mark searching and opinions, drafting trade-mark applications and preparing written arguments, this could be an ideal position for you. Experience in corresponding with foreign associates wouldn't hurt either.

Tel 604.661.9248 trishadore@accuprotm.com

ACCUPRO

TRADEMARK SERVICES®

As a **great EMPLOYER** is
as a **G R E A T E M P L O Y E R** **DOES**



Patent Paralegal – Intellectual Property (Part-time)

Vancouver, British Columbia, Canada

QLT Inc. is a global pharmaceutical company specializing in the discovery, development and commercialization of innovative therapies. Combining expertise in ophthalmology, oncology and photodynamic therapy, QLT has commercialized two products to date, including Visudyne therapy, which is the most successful ophthalmology product ever launched.

Reporting to the Chief Patent Counsel, you will maintain patent records; monitor patent dockets; assist with the preparation of patent-related documents; and provide administrative support to the Chief Patent Counsel, Associate Director, Intellectual Property as well as the Intellectual Property Paralegal.

Specifically, you will: • assist with the implementation of a new patent database • monitor the patent docket and alert

patent agents to upcoming deadlines • perform patent searches and download patents from web databases • proofread patent specifications and formal documents • prepare intellectual property status reports • assist with departmental budgeting/cost tracking as well as PowerPoint presentations • carry out general administrative functions.

You bring to this role: • at least 2 years' experience as a patent paralegal (or equivalent) in a law firm or corporate legal department • experience using patent docketing software • a strong attention to detail • proven organizational, multi-tasking and computer (Word, Excel and PowerPoint) skills.



QLT Inc. offers a flexible and comprehensive compensation package geared toward individual lifestyles. For full details on this and other opportunities with QLT Inc. and to apply online, visit www.qltinc.com.

Human Resources
QLT Inc.
887 Great Northern Way
Vancouver, BC V5T 4T5
Fax: 604.707.7308

www.qltinc.com

Our business is science. Our product is life.



IBM and the IBM logo are registered trademarks owned by International Business Machines Corp. and are used under license by IBM Canada Ltd. P13491

INTELLECTUAL PROPERTY LAWYER

IBM Canada Ltd. has an opening for an intellectual property lawyer in its department at IBM Canada headquarters in Markham, Ontario. This is an opportunity to join the dynamic, global intellectual property team of IBM Corporation, the world's largest information technology company and number one patentee in the United States for the 11th consecutive calendar year.

In addition to providing full IP support to a fast-paced Canadian sales and services business, the department in Canada manages IBM's patent and trademark portfolios in Canada, Mexico and Central and South America, and supports the research, development and international marketing of hardware and software products from sites in several cities across the country.

The successful candidate will manage client relationships with internal teams developing new products and services. He or she will provide full IP law support, including advising on copyright and trade secret protection, as well as drafting and prosecuting patent applications. There can be opportunities for expanding this role to patent licensing and IP due diligence in mergers and acquisitions.

The ideal candidate will be a lawyer who has a background in electrical engineering, computer science or a related field, and who is a registered Canadian patent agent. Candidates who are close to registered patent agent qualification will also be considered. The position will appeal to professionals who work independently and manage their own client base in a collegial environment. Experience in copyright and trademark law would be definite assets.

Please forward a current resume, specifying the position title and reference number 74-00000005, to:

Leonora Hoicka
Intellectual Property Counsel
IBM Canada Ltd.
Dept. B4/U59
3600 Steeles Ave. East
Markham, Ontario L3R 9Z7

On-line: Go to www.can.ibm.com/hr
Fax: 905-316-2294 (a confidential line)
E-mail: lhoicka@ca.ibm.com



Eric Singer, LL.B., B.C.L.
 Director, IP Placement Group
 Tel: (416) 927-0223, 1-800-461-1275
 esinger@advocateplacement.com

**Advocate
 Placement
 For The Best Fit**

www.advocateplacement.com

IP Placement Group

Put some ZIP into your IP career!

- **Patent Agent 2+ yrs** LFA-120
You want higher quality work and better career advancement.
 With 2 or more years patent prosecution experience and superior patent drafting skills, you are ready to explore this rewarding opportunity.
- **IP Litigator 2+ yrs** LFA-119
You want a better fit and more challenging work.
 With 2 or more years IP litigation experience, including substantial patent litigation, you are ready to ramp up your career.
- **IP/Corporate Lawyer With Practice** LFM-077
IP/Commercial Litigator With Practice LFM-078
 Two great opportunities with a full service mid-size Toronto firm. Premier team. Tops in collegiality.



confidentiality assured

PATENT AGENT/LAWYER

Bereskin & Parr is one of Canada's largest and most respected intellectual property ("IP") law firms. The practice of the firm extends to all areas of IP law including patents, trade marks, copyright, new media, industrial designs, trade secrets, intellectual property and information technology licensing, advertising and marketing, and related intellectual property litigation.

Bereskin & Parr is seeking a patent agent or lawyer with experience in patent drafting and prosecution, and a background in electrical engineering, computer engineering or computer science, to join its Waterloo office. The firm's Waterloo practice includes all areas of IP, but is primarily patent focused. Our Waterloo clients range from individuals and small local companies, to large global corporations. Our professionals protect both our client's Canadian IP assets and international IP portfolios. The firm is dedicated to the Waterloo region and is involved in local associations and events.

Bereskin & Parr provides the opportunity to work and learn with some of Canada's best known and experienced IP lawyers, and offers excellent training, resources, and a friendly and flexible working environment. If you are interested in a career in patents with Bereskin & Parr, in Canada's Technology Triangle, the country's fastest growing high-tech region, please send your resume to the attention of:

Timothy Sinnott, Managing Partner of the Waterloo Office
 tsinnott@bereskinparr.com
 Fax: 519.783.3211

Please submit applications by July 15th. All applications will be held in confidence.

Bereskin & Parr
 INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Scotia Plaza, 40 King Street West, 40th Floor, Toronto, Ontario
 Canada M5H 3Y2 Tel: 416 364 7311 Fax: 416 361 1398

2000 Argentia Road, Suite 430, Plaza 4, Mississauga, Ontario
 Canada L5N 1W1 Tel: 905 812 3600 Fax: 905 814 0031

Waterloo Technology Campus, 408 Albert St., Ste. 2, Waterloo
 Ontario Canada N2L 3V3 Tel: 519 783 3210 Fax: 519 783 3211

www.bereskinparr.com

Curious about the market?

ZSA Legal Recruitment is Canada's largest and only national recruiting firm. Our Ottawa office is the most recent addition to those in Montreal, Toronto, Edmonton, Calgary and Vancouver. We are presently recruiting **intellectual property practitioners** on behalf of numerous law firms and companies, in Ottawa and across the country. We have an ever-expanding database of talented practitioners in this field, who have asked for our assistance in their search for employment. Whether you are looking to hire top talent from across Canada, or to explore new opportunities in private practice or in-house, contact ZSA Legal Recruitment for a confidential discussion.



Kathy Geiger
Tel: (613) 232-8828 Fax: (613) 232-8887
E-mail: kgeiger@zsa.ca
www.zsa.ca



ZSA Legal Recruitment - 275 Slater Street, Suite 900, Ottawa ON K1P 5H9

C A N A D A ' S L E G A L R E C R U I T M E N T F I R M TM

Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Barristers & Solicitors • Patent & Trade-mark Agents

**OSLER,
 HOSKIN &
 HARCOURT**

OSLER.com

Patent Associate

Ranked as one of Canada's top business law firms, Osler, Hoskin & Harcourt LLP offers much more than just the benefit of working with more than 400 of the best legal minds in the country. Along with a sustained passion for serving clients fully and well, the firm has a solid reputation for nurturing legal talent.

Our national intellectual property department is seeking a talented patent associate to join its growing practice in the Ottawa office. The successful candidate will be a registered patent agent or a lawyer with patent agent qualifications and hold a minimum of a graduate degree in science, preferably in the fields of biochemical, or chemical sciences or chemical engineering. Two or more years of experience in intellectual property is required. Pharmaceutical patent litigation would be considered an asset for a lawyer.

Join our accomplished team of IP experts who have successfully represented leading national and international companies in the pharmaceutical, telecommunications, information technology, electronics, consumer products and food service industries.

For more information, please call Kim Casselman at (613)787-1055 or submit your resume on a confidential basis before June 25, 2004 to Kim Casselman, Legal Professional Program Services, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, 50 O'Connor Street, Suite 1500, Ottawa, Ontario K1P 6L2.

E-mail: kcasselman@osler.com

Fax: (613) 235-2867

Website: www.osler.com

Toronto

Ottawa

Calgary

Montréal

New York

Ballard is recognized as the world leader in developing, manufacturing and marketing zero-emission proton exchange membrane (PEM) fuel cells for transportation and power generation applications. Our people are highly skilled innovators, motivated by a common vision – Power to Change the World®. We are a team of committed and creative individuals. Building on our foundation of experience, we are developing products with broad commercial potential. We know that when we succeed, the world will become a better place. We are a global company, with facilities and teams in Canada, Germany, the United States and through our affiliate company in Japan. Our leadership is embodied in our people. As ever, we continue to put in place the people, skills and systems required to drive us forward.

BALLARD®

power to change the world®

Intellectual Property Specialists/Lawyers

Ballard's Intellectual Property Group is currently seeking additional IP professionals to work in the corporate head office in Burnaby, BC. Join this highly motivated in-house team of IP lawyers and specialists and you will be involved in a wide variety of challenging and rewarding IP work. You will interact with Ballard's scientists and engineers at the leading edge of fuel cell and related technologies. You will play a key role in the identification, evaluation and protection of inventions.

For more details on these IP career opportunities or to apply, please visit our website at www.ballard.com.

HUSKY

Keeping our customers in the lead



Registered Patent Agent

Husky Injection Molding Systems Ltd. is one of the world's leading suppliers of injection molding equipment to the plastics industry. The company is known for its exceptional technology and people, and looks for individuals who share their values, including proactive environmental responsibility and passion for excellence.

Husky is now seeking a Registered Canadian Patent Agent, with 2 to 6 years of experience, to join its Intellectual Property Group. In this position, you will be responsible for assisting with the management of a portion of the company's global patent portfolio. You will also be responsible for providing recommendations for maximizing the benefit of patent protection, preparing and prosecuting patent applications, directing foreign associates, occasionally preparing validity and infringement opinions, and leading periodic business updates on a portion of the portfolio.

The successful candidate will hold a relevant Engineering degree, preferably mechanical, and possess the ability to write patent applications, a working knowledge of the global patent processes, as well as an understanding of complex mechanical, electrical, and hydraulic subject matter. A good knowledge of PC-based word-processing and database software will ensure your success in this role.

To enjoy the opportunities and rewards that an industry leader can provide, please forward your resume to RainMaker Group. Please contact in complete confidence Carrie Heller or Adam Lepofsky (both Canadian qualified lawyers).

carrieh@rainmakergroup.ca
 adaml@rainmakergroup.ca
 416-863-9543

110 Yonge Street, Suite 1101, Toronto, Ontario M5C 1T4

Husky is committed to equity in employment and offers a smoke-free environment.

As this is an exclusive assignment with RainMaker Group, any resumes sent directly to Husky will be re-directed to RainMaker Group.



onscope

TRADE-MARK SEARCHING & MONITORING

www.onscope.com - 1.800.668.0668



- ▶ **FULL OFFLINE SEARCH SERVICES**
- ▶ **ONLINE INTERACTIVE TRADE-MARK SEARCH SERVICES**
- ▶ **AUTOMATED INTERNET BASED REFERENCE SEARCHING**
- ▶ **MONITORING OF YOUR TRADE-MARK PORTFOLIO FOR STATUS & CONFUSION**

Supplier of searching software for CIPO

Onscope is a division of *marque d'or* INC

UNIVERSITY OF VICTORIA FACULTY OF LAW



INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW CONFERENCE

JULY 16 & 17, 2004 VANCOUVER, BC



PROGRAM HIGHLIGHTS:

- Are User Interests Sufficiently Recognized in Current Copyright Law?
- Current Development and Future Predictions in Internet-related Law
- Rights and Infringements of Copyright in Internet and Information Technologies in the US
- 21st Century Problem: How to Value IPRs, When Should a Valuation be Made, Who Should Do It?
- IPRs and Personal Property Security: How is a Security Interest Perfected?
- Legal and Policy Implications of the WTO Rules for Pharmaceutical Products to Developing Countries
- Aboriginal Cultural Property
- Remedies and Litigation Strategies for International Protection of IPRs
- Judicial Panel

REGISTRATION FEE: \$750 (PRIOR TO MAY 1, 2004: \$650)

Registration fees include all course materials, meals, reception and dinner with keynote address. • Refunds will not be issued after July 2, 2004. If you are unable to attend, you are welcome to send a colleague in your place.

TO REGISTER:

Tel: (250) 721-6477
iplaw@uvcs.uvic.ca

FOR INFORMATION:

Vicki Simmons Tel: (250) 721-8914
vsimmons@uvic.ca

SPONSORSHIP PARTNERS: SMART & BIGGAR (CANADA); BRINKS HOFER GILSON & LIONE (USA)



University
of Victoria
Faculty of Law



St. Peter's College Oxford University and
Oxford Intellectual Property Research Centre,
at St. Peter's



College of Law
UNIVERSITY OF ILLINOIS AT
URBANA-CHAMPAIGN

FOR INFORMATION ON OUR PROFESSIONAL SPECIALIZATION CERTIFICATE IN INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW:

www.uvcs.uvic.ca/ip iplaw@uvcs.uvic.ca

(Winner of the CAUCE International Program Award 2003)