



From : Vandebroucke, Jack-Eric <jack-eric.vandebroucke@etsmtl.ca>
Subject : TR: 407-B11.PCT.US
Date : 15-12-2015 14:36
To : Voix, Jérémie <jvoix@etsmtl.ca>

Attachments:

[pat20140247948.pdf \(1.0 M\)](#) [pat20140247952.pdf \(1,013.4 K\)](#) [pat8774433.pdf \(968.5 K\)](#) [Download all as zipfile](#)

Click [here](#) if you think this message is spam.

Bonjour Jérémie,

Je crois que le brevet en question origine des travaux que tu avais entamé du temps de Sonomax, exact ?

Il s'agit de manière très évidente d'un secteur très actif en termes de protection de PI. En termes de solidité des revendications, tu es certainement le mieux placé. Voici toutefois quelques commentaires :

1. Les brevets importants et qui posent de sérieuses questions quant à vos revendications, sont toujours actifs (taxes de maintien payées)
2. Non seulement ils sont actifs mais des brevets d'améliorations sont activement déposés.
3. Les brevets sont assignés à un holding en particulier ce qui pourrait laisser supposer qu'une firme de IP packaging est derrière et peut-être sous forme de « trolls » Il n'y a pas moyen de le savoir avec l'information sous la main
4. Les revendications de Goldstein et Chang semblent en effet dans vos platebandes. Comme il s'agit de développements qu'ils ont effectués il y a un certain temps (sauf les 2 récentes ci-joint), peut-être que votre technologie permet d'améliorer leurs revendications. Est-ce que ces technologies avaient été commercialisées ? Quels étaient/sont les problèmes empêchant une prise de part de marché ? Peut-être que vos connaissances à l'heure actuelle sont bien plus avancées rendant l'intérêt du brevet que vous avez déposé moins évident ?
5. Si pour des questions d'investissements et de time-to-market vous devez maintenir la demande, tu devras reprendre chacune des revendications des autres brevets et démontrer que les tiennent poussent plus loin et mieux cette manière de protection auditive. Tout le monde peut dire qu'ils ont un appareil de dosimétrie auditive mais le concept de « reduction-to-practice » peut se heurter au concept de reduction in field practice. Ton approche permet peut-être aux travailleurs un meilleur confort, une expérience différente des autres.

L'histoire du Holding me bug un peu quand même. Vous ne voudriez pas avoir à « dealer » avec des Trolls dans 5 ou 10 ans au moment de « casher » l'investissement initial. Mais c'est peut-être juste ma parano qui émerge dû à la fatigue d'une année sans vacances...

Tu verras ce que tu veux transmettre à Nick.

À toutes fins utiles,

Jack-Éric Vandembroucke
Conseiller à la recherche
BDRP-ÉTS

De : Paape-Miyoshi, Monika
Envoyé : 15 décembre 2015 14:20
À : Vandembroucke, Jack-Eric
Cc : Biron, Marie-Frédérique
Objet : RE: 407-B11.PCT.US

Bonjour,

Voici l'information que j'ai pu trouver sur la référence de Goldstein.

- US 2008-0137873 à Goldstein est actif et maintenant émis comme US 8,774,433 à PERSONICS HOLDINGS INC. en date du 07/08/2014, tu trouveras ci-inclus une copie du brevet.
 - o Deux demandes de brevet « Continuation » ont été déposées 05/16/2014 (les copies sont ci-incluses) :
 - § US patent application No. 14/279,314
 - § US patent application No. 14/279,315
 - o Note, la chaîne de titre indique que le brevet ainsi que les deux demandes en continuation appartiennent maintenant à DM STATON FAMILY LIMITED PARTNERSHIP. Voici les détails de la chaîne de titre comme enregistrée :
 - § 24 jan., 2008 : GOLDSTEIN, STEVEN W. à PERSONICS HOLDINGS INC.
 - § 18 avr., 2013 : PERSONICS HOLDINGS INC. à STATON FAMILY INVESTMENTS, LTD.
 - § 31 déc., 2013: PERSONICS HOLDINGS INC. À PERSONICS HOLDINGS, LLC
 - § 31 déc., 2013: PERSONICS HOLDINGS, LLC. À DM STATON FAMILY LIMITED PARTNERSHIP
 - § 17 oct., 2014: PERSONICS HOLDINGS, LLC. À DM STATON FAMILY LIMITED PARTNERSHIP

Les autres références ont été citées pour la non-évidence en combinaison avec Goldstein, laisse-moi savoir si tu veux que je cherche plus de détails sur ces références.

- US 6,456,199 à Michael est actif et détenu par HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC. depuis 10/09/2014
- US 2010-0119077 à Platz est abandonnée depuis 04/20/2015 et détenu par PHONAK AG
- US 2011-0103602 à Chang est émis comme US 8,737,630 depuis 05/27/2014 et détenu par ADVANCED ELECTROACOUSTICS PRIVATE LIMITED

Cordialement,
Monika



Le génie pour l'industrie

Monika Paape-Miyoshi B. Ing., M. Ing., Agente de brevets
Conseillère à la recherche, à l'innovation et aux partenariats
Bureau du développement de la recherche et des partenariats
École de technologie supérieure | 1100, rue Notre-Dame Ouest | Bureau A-3214
Montréal (Qc) Canada | H3C 1K3
Tél.: 514 396-8800, poste 7185 | Télécopieur: 514 396-8525 | www.etsmtl.ca
Retrouvez-nous sur [Facebook](#) - [Twitter](#) - [YouTube](#) - [LinkedIn](#)

L'ÉTS est une constituante du réseau de l'Université du Québec

De : Vandembroucke, Jack-Eric
Envoyé : 15 décembre 2015 11:44
À : Paape-Miyoshi, Monika
Cc : Biron, Marie-Frédérique
Objet : RE: 407-B11.PCT.US

Jérémie est prof à l'ÉTS depuis 2009 je crois quant à Antoine, il était étudiant dans la chaire mais je me demande s'il n'a pas été travailler chez Apple durant cette période.

En regardant les assignment sur le brevet de Goldstein, je me demande si ce ne sont pas des trolls qui possèdent maintenant ce brevet. (holdings). Si le brevet de Goldstein est toujours actif, ça signifie donc que les taxes de maintien sont payées. Est-ce que les 3 autres brevets cités sont toujours actifs également ?

Jack-Éric Vandembroucke
Conseiller à la recherche
BDRP-ÉTS

De : Paape-Miyoshi, Monika
Envoyé : 15 décembre 2015 11:26
À : Vandembroucke, Jack-Eric
Cc : Biron, Marie-Frédérique
Objet : RE: 407-B11.PCT.US

Bonjour Jack-Éric,

Nous n'avons pas été informé du dépôt de cette demande de brevet. Cette demande découle d'une demande de brevet PCT déposée le 1^{er} décembre, 2011. Les inventeurs sont :

- VOIX, JEREMIE (Canada)
- LAPERLE, JEAN-NICHOLAS (Canada)
- MAZUR, JAKUB (Canada)
- BERNIER, ANTOINE (Canada)

Est-ce que Jérémie Voix et Antoine Bernier étaient chez Sonomax à l'époque? Je vois qu'Antoine Bernier a fait un stage de 4 mois chez Sonomax en début 2010 :

<https://www.linkedin.com/in/antoinebernier>. Jérémie Voix était CTO chez Sonomax entre 2006 et mars 2010. Pourrais-tu vérifier avec Jérémie si cette technologie a été développée chez Sonomax durant cette période?

La demande de brevet US en question, est active. Concernant les références qui sont citées dans la lettre officielle contre cette demande US, veux-tu vraiment que je vérifie si elles sont actives?

Cordialement,
Monika



Le génie pour l'industrie

Monika Paape-Miyoshi B. Ing., M. Ing., Agente de brevets
Conseillère à la recherche, à l'innovation et aux partenariats
Bureau du développement de la recherche et des partenariats
École de technologie supérieure | 1100, rue Notre-Dame Ouest | Bureau A-3214
Montréal (Qc) Canada | H3C 1K3
Tél.: 514 396-8800, poste 7185 | Télécopieur: 514 396-8525 | www.etsmtl.ca
Retrouvez-nous sur [Facebook](#) - [Twitter](#) - [YouTube](#) - [LinkedIn](#)

L'ÉTS est une constituante du réseau de l'Université du Québec

De : Vandenbroucke, Jack-Eric
Envoyé : 15 décembre 2015 09:09
À : Biron, Marie-Frédérique; Paape-Miyoshi, Monika
Objet : TR: 407-B11.PCT.US

Bonjour Mesdames,

Est-ce que nous avons été impliqués dans cette demande de brevet de Sonomax ?

Pouvez-vous me dire si les brevets cités sont toujours actifs (si les taxes de maintien ont été payées) ?

Merci !

Jack-Éric Vandenbroucke
Conseiller à la recherche
BDRP-ÉTS

De : Nick Laperle [<mailto:nlaperle@sonomax.com>]
Envoyé : 14 décembre 2015 19:42
À : Vandenbroucke, Jack-Eric
Objet : Fwd: 407-B11.PCT.US

Nick Laperle
President

eers Inc
Sonomax Hearing Protection
M: 514-889-7674
O: 514-932-2674 ext 2229

Begin forwarded message:

From: Franz Bonsang <fbonsang@equinoxip.com>
Date: December 12, 2015 at 10:18:05 AM GMT-5
To: Jérémie Voix <jeremie.voix@etsmtl.ca>
Cc: Michael Turcot <mturcot@sonomax.com>, Nick Laperle <nlaperle@sonomax.com>, Adam Schwartz <aschwartz@sonomax.com>
Subject: RE: 407-B11.PCT.US

Bonjour,

Voici le rapport de l'examineur! Et la version des revendications
présentement au dossier.

Bonne fin de semaine,

Franz

Franz Bonsang, ing., P.Eng.
Agent de brevets, Patent Agent
Equinox IP
410-1500, Du Collège
Montréal (QC)
Canada H4L 5G6
Tel: 514-739-6770
Fax: 514-733-4424