

## Béatrice T Ngatcha, Ph.D., J.D.

### Avocate (Ontario) - Agent de brevets

Béatrice T. Ngatcha est avocate et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery (auparavant au sein du cabinet Goudreau Gage Dubuc\*). Elle est inscrite à titre d'agent de brevets au Canada et aux États-Unis et est également avocate admise au Barreau de l'Ontario et membre du Barreau du Québec (c.j.c). Béatrice est titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université Laval et a été boursière postdoctoral au Conseil national de recherches à Ottawa.

En plus d'une importante pratique en rédaction et obtention de brevets pour des clients canadiens et étrangers, l'expertise de Béatrice est mise à contribution dans les domaines du litige en propriété intellectuelle, des secrets de commerce, des revues diligentes transactionnelles, du développement de stratégies commerciales reliées aux brevets, de la création de valeur de portefeuille brevet, d'octroi des licences et d'arbitrage.

Béatrice présente fréquemment des conférences en propriété intellectuelle lors de congrès académiques et professionnels.

*\* En septembre 2018, Lavery Avocats et Goudreau Gage Dubuc (GGD) ont intégré leurs opérations afin d'offrir une gamme complète de services juridiques à leurs clients.*



## Publications

« Validité », JurisClasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Propriété intellectuelle, fasc. 28, Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles

« *Canada Federal Court of Appeal Plavix decision – A sigh of relief for pharmaceutical industry* », *Quarterly Newsletter of AIPLA Chemical Practice Committee*, vol.2, no 1, hiver 2014

« *Utility and Sound Prediction – Lessons from the Canadian Courts* », *Chemistry and the Law (a division of the American Chemical Society) Newsletter*, printemps

## Agent de brevets et Avocate Montréal

Téléphone **514 397-7419**  
Télécopieur 514 871-8977  
[bngatcha@lavery.ca](mailto:bngatcha@lavery.ca)

### Langues

Anglais  
Français

Secteurs de pratique

2012

« *Good Faith Requirement During Patent Prosecution in Canada – Federal Court Clarifies its Impact on Patents* », *Chemistry and the Law (a division of the American Chemical Society) Newsletter*, automne 2011

« *Data Protection in Canada – Overview and Tips* », *Chemistry and the Law (a division of the American Chemical Society) Newsletter*, printemps 2011

« *Canada: Re-examination Cannot Be Used To Avoid Dealing With Credibility Issues Surrounding Prior Art: Prenbec And Quadro v. Timberblade and Commissioner of Patents* », *APLF IP Law Bugle*, mai 2010

« *Brevets de sélection : l'état du droit au Canada* », *Revue canadienne de propriété intellectuelle* (2010), vol. 25, no 1

« *Section 8 of the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations: Apotex Inc. v. Merck Frosst Canada Ltd.* », *APLF IP Law Bugle*, mars 2010

« *Duty of Candour in Canadian Patent Prosecution enhanced: Lundbeck Canada Inc., H. Lundbeck a/s and Merz Pharma GmbH & Co. KGaA v. Ratiopharm Inc. and The Minister of Health* », *Chemistry and the Law (une division de American Chemical Society) Newsletter*, printemps 2010

« *Bayer Inc. v. The Minister of Health and The Attorney General of Canada* », *Legal Alert 2010*, vol. 28, no 11

« *Listing of Formulation Patents – Beware: Bayer Inc. v. The Minister of Health and The Attorney General of Canada* », *APLF Law IP Bugle*, janvier 2010

T. Ngatcha, Béatrice; Trottier, M.-C.; Poirier, D. « *13C Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Data of a Variety of Androsterone and epi-Androsterone derivatives Substituted at Position 3 $\beta$  or/and 3 $\alpha$*  », *Current Topics in Steroids Research* 2011, 8, 35

T. Ngatcha, Béatrice; Laplante, Y.; Labrie, F.; Luu-The, V.; Poirier, D. « *3 $\beta$ -Alkyl Androsterones as Inhibitors of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase: Inhibitory*

## Propriété intellectuelle

### Brevets

Biotechnologie

Chimie

Électrochimie

Matériaux

Mécanique

Métallurgie

Santé

Technologies propres

Aviation

### Secrets de commerce

### Affaires réglementaires

### Contrats, titres et revues diligentes

### Litige de propriété intellectuelle

*Potency in Intact Cells, Selectivity Towards Isoforms 1, 2, 5 and 7, Binding Affinity for Steroid Receptors, and Proliferative/Antiproliferative Activities on AR+ and ER+ Cell Lines* », *Mol. and Cell. Endocrinol.*, 2006, 248, 225-232

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Labrie, F.; Poirier, D. « *Androsterone 3 $\alpha$ -Ether and/or 3 $\beta$ -Substituted Derivatives as Inhibitors of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase: Chemical Synthesis and Structure-Activity Relationship* », *J. Med. Chem.* 2005, 48, 5257-5268

T. Ngatcha, Béatrice; Labrie, F.; Luu-The, V.; Poirier, D. « *Androsterone C16-Substituted Derivatives: Chemical Synthesis, Inhibition of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase, Binding Affinities on Steroid Receptors and Proliferative/Antiproliferative Activities on Shionogi (AR+) Cells* », *J. of Enzyme Inhibition and Med. Chem.* 2002, 17(3), 155

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Poirier, D. « *Androsterone 3 $\alpha$ -Substituted Derivatives as Inhibitors of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase* », *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2000, 10, 2533

T. Ngatcha, Béatrice; Poirier, D. « *Diastereoselective Addition of Organomagnesium Reagents to 17 $\beta$ -TBDMS-Dihydrotestosterone* », *Synthetic Communications* 1999, 29, 1065

Chênevert, R.; T. Ngatcha, Béatrice; Rose, Y.S.; Goupil, D. « *Regio and Enantioselectivity of the Enzyme-Catalyzed Hydrolysis of Citric Acid Derivatives* », *Tetrahedron: Asymmetry* 1998, 9, 4325

Dionne, P.; T. Ngatcha, Béatrice; Poirier, D. « *D-Ring Allyl Derivatives of 17 $\beta$ - and 17 $\alpha$ -Estradiols: Chemical Synthesis and 13C NMR Data* », *Steroids* 1997, 62, 674

## Conférences

Béatrice est souvent invitée à donner des conférences couvrant des sujets reliés à la PI — quelques titres énumérés ci-dessous, à des diverses institutions académiques et professionnelles, incluant McGill, Concordia, UQAM, INRS, IRICoR, UNIVALOR, CRCHUM, CDEC, REPAF et

WeWork, 2012-présent

« *Intellectual Property and Commercialization* »

« *Inventorship and Ownership* »

« *Patents and Inventorship in Academia* »

« Le Brevet : plus qu'une protection, un outil de commercialisation »

« Entente de collaboration et propriété intellectuelle »

« La protection de l'innovation et les enjeux reliés à la propriété intellectuelle »

« *Patents and Inventorship – The Canadian perspective* », *American Chemical Society National Meeting, Chemistry and the Law Division, Indianapolis, IN*, septembre 2013

« *Recent developments in Canadian Patent Law* », *American Chemical Society National Meeting, Chemistry and the Law Division, Denver, CO*, septembre 2011

« *Selection Patents alive and well in Canada: the Sanofi decision* », *American Chemical Society National Meeting, Chemistry and the Law division, Washington D.C.*, août 2009

« *Patent Prosecution in Canada: What's New?* », *American Chemical Society national meeting, Chemistry and the Law division, Philadelphie, PE*, août 2008

« *A Second Patent on my Patented Compounds: The Law of Selection Patents in Canada* », *American Chemical Society national meeting, Chemistry and the Law division, Philadelphie, PE*, août 2008

« *Value of a Chemical Patent* », *Industrial Chemistry Symposium, Edmonton, AB*, mai 2008

« *Patenting and Protecting your Life Science Invention* », *Health Care Products Association of Manitoba, Winnipeg, MB*, juin 2007

« *Patenting and Protecting your Chemical Invention* », *Intellectual Property Seminar, réunion annuelle de l'Institut de chimie du Canada, Halifax, N-É*, mai 2006; *Winnipeg, MB*, mai 2007; *Edmonton, AB*, mai 2008

Luu-The, V.; Poirier, D.; T. Ngatcha, Béatrice; Labrie, F. « *Characterization of New Potent Inhibitors of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase* », « *81<sup>st</sup> Annual Meeting of the Endocrine Society* », *San Diego*, juin 1999

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Labrie, F.; Poirier D. « *Androsterone Derivatives Substituted at Position 3: Chemical Synthesis and Inhibitory Activity on Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase* », *67<sup>e</sup> Congrès de l'ACFAS, Ottawa, Canada*, mai 1999

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Labrie, F.; Poirier D. « *3 $\beta$ -Substituted Androsterone Derivatives as Inhibitors of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase* », « *217<sup>th</sup> National American Chemical Society (ACS) Congress* », *Anaheim*, mars 1999

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Poirier D. « *3 $\alpha$ -Ether Derivatives of 3 $\beta$ -Substituted Androsterone as Inhibitors of Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase* », *217<sup>th</sup> National*

*American Chemical Society (ACS) Congress, Anaheim, mars 1999*

Poirier, D.; Maltais, R.; T. Ngatcha, Béatrice; Tremblay, M. « *The Combinatorial Chemistry and the Development of Therapeutic Agents: The Case of 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase Inhibitors* », 40<sup>e</sup> Club de Recherche Clinique du Québec, Mont-Tremblant, Canada, octobre 1998

T. Ngatcha, Béatrice; Poirier, D. « *Stereoselectivity of the Addition of Organomagnesium Reagents to 17 $\beta$ -TBDMS-Dihydrotestosterone* », « 216<sup>th</sup> National American Chemical Society Congress », Boston, août 1998

T. Ngatcha, Béatrice; Labrie, F.; Poirier, D. « *Synthesis and Hormonal Profile of Androsterone Derivatives Substituted at Position 16* », « 10<sup>th</sup> International Congress on Hormonal Steroids », Québec, Canada, juin 1998

Poirier, D.; Tremblay, M.; T. Ngatcha, Béatrice; Dionne, P. « *<sup>13</sup>C NMR Data as a Useful Tool in the Stereochemistry Determination of D-ring Substituted Steroids* », 8<sup>e</sup> Minisymposium Québec-Ontario sur la chimie bio-organique, Québec, Canada, novembre 1997

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Poirier, D. « *Bromopropyl Androsterone Derivatives as Type 3 17 $\beta$ -Hydroxysteroid Dehydrogenase Inhibitors* », Congrès de l'Ordre des chimistes du Québec, Laval, Canada, juin 1997

Dionne, P.; T. Ngatcha, Béatrice; Poirier, D.; Labrie, F. « *Estradiol D-Ring Substitution: Analysis by Nuclear Magnetic Resonance (NMR)* », 65<sup>e</sup> Congrès de l'ACFAS, Trois-Rivières, Canada, mai 1997

T. Ngatcha, Béatrice; Luu-The, V.; Poirier, D. « *Synthesis of Bromopropyl Androsterone Derivatives* », 65<sup>e</sup> Congrès de l'ACFAS, Trois-Rivières, Canada, mai 1997

T. Ngatcha, Béatrice; Dionne, P.; Poirier, D. « *D-Ring Allyl Derivatives of Estradiol: Synthesis and <sup>13</sup>C NMR Data* », 7<sup>e</sup> Minisymposium Québec-Ontario sur la chimie bio-organique et organique, Waterloo, Canada, octobre 1996

T. Ngatcha, Béatrice; Chênevert, R. « *Enzymatic Hydrolysis of Citric and Tricarballic Esters* », 63<sup>e</sup> Congrès de l'ACFAS, Chicoutimi, Canada, mai 1995

## Activités professionnelles et communautaires

Membre du groupe « *Sistah Girl* » (femmes noires en propriété intellectuelle), 2018–présent

Membre du Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains (REPAF), 2017–présent

Programme de mentorat, Université d'Ottawa, 2017-présent

## Distinctions

« *Senior Chief Justice Award for the highest standing in the course Art de la Plaidoirie* », Université d'Ottawa, 2009

Bourse d'admission Gowling-Lafleur-Henderson, Université d'Ottawa, 2006-2007

## Formation

Membre du Barreau du Québec depuis 2010

Membre du Barreau de l'Ontario depuis 2010

J.D., Université d'Ottawa, 2009

Postdoctorat, SIMS, NRC *Steacie Institute for Molecular Sciences*, 1999-2000

Ph.D. (chimie organique/médecinale), Université Laval, 1999

M.Sc. (chimie biorganique), Université Laval, 1995

Maîtrise (chimie organique), Université de Yaoundé, 1992

Licence (physique et chimie), Université de Yaoundé, 1991

## Conseils et associations

Association du Barreau canadien

Membre du Comité des Brevets, 2016-présent

Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)

Présidente du Comité Services aux membres et information, 2017-présent

Membre du Comité de consultation mixte – Brevets, 2001-2006

Membre du Comité Biotechnologie, 2003-2006

*American Intellectual Property Law Association*(AIPLA)

Membre du comité « *Chemical Patent Practice* », 2015-présent

*American Chemical Society*(ACS)

Membre du Comité « *Patents and Related Matters* », 2004-2009

Co-secrétaire de la division « *Chemistry and the Law* », 2005-2009

Institut de chimie du Canada (ICC)

Présidente de la division « *Economics and Business Management* », 2010