



## Robert (Rob) D. McDonald K.C.

Associé, Agent de marques de commerce

T : 780.917.5225 / C : mcdonaldr@bennettjones.com

Edmonton

### FORMATION

Université de l'Alberta, LLB, 1988

### ADMISSIONS AU BARREAU

Alberta, 1989

Rob McDonald pratique principalement dans les domaines des litiges et de l'application de la propriété intellectuelle, de la stratégie de marque, de la protection et de la commercialisation des marques de commerce, ainsi que de l'octroi de licences et de l'exploitation de toutes les formes de PI. Cela comprend la prestation de conseils aux clients sur les droits d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les dessins industriels, les secrets commerciaux et les renseignements confidentiels.

Rob a plaidé des actions en droit d'auteur, en marque de commerce et en contrefaçon de brevet à divers niveaux de tribunaux. Son expérience en litige comprend les litiges de noms de domaine, les litiges de franchise et d'actionnaires, les produits contrefaits et le détournement d'informations confidentielles et de secrets commerciaux. Il est un conseiller de confiance auprès des clients en ce qui concerne tous les aspects de la protection, de l'octroi de licences, de l'exploitation et de l'application de leur PI et de leur technologie. Rob fournit un soutien en matière de PI en ce qui concerne les fusions et acquisitions, les affaires transfrontalières et internationales, le financement et d'autres transactions commerciales, y compris la diligence raisonnable sur les portefeuilles de PI, l'analyse des questions de propriété et de validité, et l'évaluation de la force et de l'étendue des enregistrements de marques de commerce et de brevets.

Rob représente un large éventail de clients dans le monde entier dans une variété

d'industries, y compris les médias et le divertissement, les télécommunications, le pétrole et le gaz, l'énergie, la vente au détail, les marques de luxe, la finance, la technologie informatique, les sciences de la vie et le cannabis. Il possède une grande expérience en ce qui concerne les sociétés de gestion collective du droit d'auteur, ayant agi à titre de conseiller juridique pour la Société canadienne des auteurs et éditeurs de musique (SOCAN) et ayant été administrateur d'Access Copyright (anciennement CANCOPY). Ces travaux comprennent des audiences devant la Commission du droit d'auteur et la négociation des tarifs, des taux de redevances et des structures.

Rob est un agent de marques de commerce enregistré au Canada et aux États-Unis. Il gère de nombreux portefeuilles et marques de PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE pour des clients locaux, nationaux et mondiaux, et est un avocat plaidant expérimenté qui fait respecter et défend les précieux droits de propriété intellectuelle des clients.

Rob est consultant pour le nouveau Programme d'aide juridique du PARI-CNRC, conçu pour fournir des services consultatifs et de l'aide en matière de PI aux entreprises en démarrage et aux entreprises technologiques et promouvoir l'innovation au Canada.

L'expertise de Rob en droit de la propriété intellectuelle est hautement reconnue. En 2023, Rob a reçu le prestigieux Distinguished Service Award for Service to the Profession, décerné conjointement par l'Association du Barreau canadien et le Barreau de l'Alberta. Son travail récent représentant Enviro-Pro Geosynthetics Ltd. dans une poursuite en contrefaçon de brevet a été reconnu par Thomson Reuters comme une affaire de précédent. Les clients bénéficient de la connaissance approfondie de Rob en droit de la propriété intellectuelle et de sa capacité constante à fournir des résultats souhaitables.

Il est reconnu comme l'un des meilleurs avocats au Canada dans le domaine du droit de la PI (marques de commerce) par de nombreuses publications, y compris *Best Lawyers in Canada* depuis 2009, *The Canadian Legal Expert Directory* depuis 2010, *WTR 1000 World's Leading Trademark Lawyers* et *The National Post*.

Il est membre de plusieurs organisations professionnelles, dont l'Association internationale des marques de commerce, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (fellow), la Licensing Executives Society et le Business, Law and Technology Forum, qu'il a cofondé. Rob est également chargé de cours à temps partiel du cours de droit de la PI à la faculté de droit de l'Université de l'Alberta. Il enseigne ce cours depuis 1990. Il est instructeur du cours intensif de plaidoirie en première instance de la Legal Education Society of Alberta et du programme de maîtrise en droit Osgood Hall. Rob a donné des conférences sur la propriété intellectuelle aux facultés de droit de l'Université d'Oxford, à la Faculté de design graphique de l'Université MacEwan, à la Faculté de génie de l'Université de l'Alberta et à l'Université de Cambridge en tant que professeur invité. Il a également été instructeur au cours intensif sur les marques de commerce de l'Université McGill et de l'IPIC.

Rob a siégé au conseil d'administration de l'Alberta Science and Technology Leadership Foundation (ASTech). Il s'agissait d'un organisme sans but lucratif fondé en 1989 pour mettre en valeur les réalisations substantielles dans le domaine des sciences et de la

technologie en Alberta et pour inspirer la prochaine génération d'innovation pour des avantages sociétaux et économiques.