

PETER GIDDENS*



Catégories: [Notre équipe](#), [Avocats](#)

Peter Giddens est un avocat hautement considéré dans le domaine de la propriété intellectuelle (PI) et un agent de marques de commerce qui assiste ses clients dans l'acquisition, la cession, l'autorisation, l'utilisation, la protection, l'application et la concession de licences de propriété intellectuelle. Il possède une expertise particulière en matière de marques de commerce, de droits d'auteur et de noms de domaines, ainsi qu'une vaste expérience de la prestation de conseils aux clients dans les secteurs de la technologie, du franchisage, du marketing et de la publicité, ainsi que des médias et des communications. Peter fournit fréquemment des conseils sur les questions de propriété intellectuelle dans le cadre d'acquisitions et de cessions complexes et d'opérations commerciales négociées.

Praticien aguerri dans tous les volets du droit des marques de commerce, Peter prépare et dépose les demandes d'enregistrement de marques de commerce auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, coordonne les dépôts internationaux et gère les portefeuilles de marques de commerce nationales et

étrangères. Il négocie également des contrats de licence de marque de commerce et d'autres ententes relatives aux droits de propriété intellectuelle, et assure la gestion et la protection de portefeuilles de marques de commerce pour des systèmes de franchise internationaux.

Une partie importante de la pratique de Peter est consacrée à la représentation de clients dans des dossiers litigieux comme des procédures d'opposition et de radiation de marques de commerce devant la Commission d'opposition des marques de commerce, et des procédures de règlement de différends concernant des noms de domaine aux termes des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des différends relatifs aux noms de domaine (UDRP) et des Principes directeurs régissant le règlement des différends relatifs aux noms de domaine (CDRP) de l'ACEI. Il représente et conseille également des clients en matière de contrefaçon de marques de commerce, de commercialisation trompeuse et de violation du droit d'auteur.

Peter a récemment été reconnu par *Chambers Canada* et *Best Lawyers in Canada* comme avocat de premier plan dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Il a également été président du comité des pratiques du bureau des marques de commerce de l'International Trademark Association (INTA) et il joue un rôle prépondérant au sein du groupe de propriété intellectuelle du cabinet.

Courriel: peter.giddens@mcmillan.ca

Expertise: Franchisage et distribution, Marketing et publicité, Médias, communications et divertissement, Propriété intellectuelle, Technologies

Langue parlée: English

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/petergiddens/>

Lieu: Toronto

Téléphone: 416.307.4042

Poste / Titre: Associé, Propriété intellectuelle

Engagement communautaire:

- Entraîneur de hockey d'une ligue mineure, collecte de fonds pour Centraide

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:

- Directeur général du comité consultatif de l'OPIC-DGMCDI
- International Trademark Association (INTA), membre du sous-comité du Canada, Législation et réglementation (2020-2021 et 2022-2023)
- International Trademark Association (INTA), président du comité des pratiques du bureau des marques de commerce et coprésident du conseil consultatif nord-américain (2018-2019)
- International Trademark Association (INTA), président du comité des pratiques du bureau des marques de commerce et coprésident du conseil consultatif nord-américain (2016-2017)
- International Trademark Association (INTA), membre du sous-comité du Canada, Législation et réglementation (de 2012 à 2015)
- Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), comité des pratiques en matière de marques de commerce

Publications:

- [Franchising in Canada: 2022 Year in Review](#), (janvier 2023)
- [A Trademark Primer for Franchising in Canada](#), Franchising World (mai 2019)
- [Milano Pizzeria Case Study: Hard Lessons Learned by Canadian Licensor](#), The Licensing Journal (avril 2019)
- [Social Media and Website as National Communication Platforms in Canada in Light of French Language Requirements](#), Internet and E-Commerce Law In Canada (juillet 2015)
- Brand Promotion and Unauthorized Trademark Use in Virtual Worlds, INTA Bulletin, Vol. 62, No. 17 (septembre 2007)
- Can Copyright Curb Grey Marketing? - The Supreme Court Speaks, Toronto Law Journal Vol. 2, No. 8 (septembre 2007)
- Don't Get Burned in Effigi: A Warning to Unregistered Trade Mark Users, Lang Michener Intellectual Property Brief (automne 2004)
- Selection of Registrar: Important Considerations for Domain Name Registrants, Lang Michener Intellectual Property Brief (printemps 2004)
- Trade Dress Protection In Canada, INTA (novembre 2003)
- Canada Mulls Joining Madrid, INTA Bulletin Vol. 58, Issue 14 (août 2003)
- Domain Name Issues in Commercial Transactions, Lang Michener Intellectual Property Brief (July 2001)
- Protecting Trade Mark Owners' Rights Under the New .biz and .info Domain Name Registration Procedures, Lang Michener Intellectual Property Brief (juin 2001)
- Changes to .ca Domain Name System, Lang Michener Intellectual Property Brief (été 2000)

- Do Your Own Patent Search, Biotech (juin 1999)

Éducation et admissions:

Degré: Barreau de l'Ontario

An: 1999

Degré: LL.B.

Université: Université Dalhousie

An: 1997

Degré: B.Sc. (spécialisé en biologie)

Université: Université King's College/Université Dalhousie

An: 1994

Prix et reconnaissancesPrésentations:

- Best Lawyers in Canada (2024), avocat chef de file, droit de la propriété intellectuelle
- Guide MIP IP STARS (2023), étoile en marques de commerce
- Chambers Global (2023), avocat de premier plan, propriété intellectuelle
- World Trademark Review's WTR 1000 (2023), catégorie argent à titre individuel : poursuite au Canada
- Chambers Canada (2023), avocat de premier plan, Propriété intellectuelle
- Best Lawyers in Canada (2023), avocat de premier plan, droit de la propriété intellectuelle
- Who's Who Legal: Canada (2022), avocat de premier plan, marques de commerce
- Guide IP STARS (2022) de Managing IP, étoile en marques de commerce
- Canadian Legal Lexpert Directory (2022), avocat fréquemment recommandé en propriété intellectuelle.
- Chambers Global (2022), avocat reconnu, propriété intellectuelle
- *Chambers Canada* (2022), avocat de premier plan, Propriété intellectuelle
- Reconnu par *Best Lawyers in Canada* (2022) comme un avocat chef de file en droit de la propriété intellectuelle
- *Who's Who Legal: Global* (2021), avocat de premier plan, Propriété intellectuelle : marques de commerce
- *Who's Who Legal: Canada* (2021), avocat de premier plan, Marques de commerce
- *Canadian Legal Lexpert Directory* (2021), avocat fréquemment recommandée, Droit de la propriété intellectuelle
- *Lexpert* (2021), reconnu dans l'édition spéciale sur les avocats chefs de file en matière de technologie au

Canada

- *Chambers Global* (2021), avocat reconnu en Droit de la propriété intellectuelle
- *Best Lawyers in Canada* (2021), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- *Chambers Canada* (2021), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- *Who's Who Legal: Canada* (2020), avocat chef de file, Droit des marques de commerce
- *Canadian Legal Lexpert Directory* (2020), avocat fréquemment recommandé, Droit de la propriété intellectuelle
- *Chambers Global* (2020), avocat reconnu en Droit de la propriété intellectuelle
- *Chambers Canada* (2020), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- *Best Lawyers in Canada* (2020), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- *Best Lawyers in Canada* (2019), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- *Who's Who Legal: Canada* (2019), avocat chef de file, Droit des marques de commerce
- *Managing Intellectual Property's IP Stars* (2019), figure sur la liste des cabinets et praticiens chefs de file en matière de droit de la propriété intellectuelle au monde
- *Who's Who Legal Canada: Canada* (2018), avocat chef de file, Droit des marques de commerce
- *Best Lawyers in Canada* (2018), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- *Canadian Legal Lexpert Directory* (2017), avocat fréquemment recommandé, Droit de la propriété intellectuelle
- *Canadian Legal Lexpert Directory* (2016), avocat de premier plan, Droit de la propriété intellectuelle
- Lauréat du prix du leadership en mentorat (2016)
- *World Trademark Review's WTR 1000*, reconnu comme l'un des meilleurs professionnels des marques de commerce au monde
- *Managing Intellectual Property's IP Stars*, figure sur la liste des cabinets et praticiens chefs de file en droit de la propriété intellectuelle sur la scène internationale
- Récipiendaire du Prix pour l'avancement du droit des marques de commerce (2005), remis par l'*International Trademark Association* (INTA)

Présentations:

- Protecting the Business's Brand (Life Cycle of a Business Series), Toronto
- 17 septembre 2020

-
- Portfolio Management Under Canada's New Trademarks Act, Toronto
 - 21 février 2019
-

- IP Rights in Bluenose II, Dalhousie Law School Law Hour, Dalhousie University, Halifax

- Official Marks (5 O'Clock Lecture Series), Toronto

- mars 2003

- Domain Names in Corporate Transactions (5 O'Clock Lecture Series), Toronto

- 2001

- Trademark Registration Process in Canada, Toronto

- 28 février 2001

- Protecting the Business's Brand (Life Cycle of a Business Series), Toronto

- 8 août 2018

- IP Fundamentals for Business Lawyers, Toronto

- 4 avril 2016

- Disruptive Technologies: Mitigating Legal Risks (Enabling Ideas: Conquering Disruption), Toronto

- 22 mai 2015

- Navigating Copyright Law: a Risk Management Roadmap, Toronto

- 3 février 2015

- IP Issues for Financing Lawyers: IP as Collateral, Toronto

- 21 juin 2012

- Imminent Domain: Domain Name Issues for Brand Owners (5 O'Clock Lecture Series), Toronto

- novembre 2007

- Trademark Issues on the Internet (Intellectual Property Institute of Canada 2007 Spring Meeting, Gatineau, Quebec)

- 2007

- Current Issues in Intellectual Property (5 O'Clock Lecture Series), Toronto

- september 2006

Mandats représentatifs:

- Conseiller juridique dans le cadre de plus de 200 procédures d'opposition et de radiation sommaires.
- Conseiller juridique dans le cadre de plus de deux douzaines de dossiers d'arbitrage de différends portant sur des noms de domaine.
- Conseiller juridique d'une ligue sportive professionnelle concernant des questions de propriété intellectuelle dans le cadre de diverses procédures judiciaires découlant de plaintes en matière de droits de la personne relativement à l'utilisation par une équipe de ses marques de commerce.
- Conseiller juridique en propriété intellectuelle de Rogers Media dans le cadre de son acquisition de CityTV de CTVglobemedia.
- Conseiller juridique en propriété intellectuelle de AXA Canada dans le cadre de son acquisition de La Citadelle, Compagnie d'Assurances Générales.
- Conseiller juridique en propriété intellectuelle de Trader Media Corp. dans le cadre de son acquisition par Groupe Pages Jaunes.
- Conseiller juridique de Rogers Stadium Limited Partnership, qui fait partie de Rogers Communications, sur des questions de propriété intellectuelle dans le cadre de son acquisition du SkyDome de Toronto (maintenant le Centre Rogers).
- Conseiller juridique en propriété intellectuelle de Rogers Communications dans le cadre de l'acquisition du club de baseball des Blue Jays de Toronto et des activités de commercialisation courantes du club, notamment ses activités de commandites, d'octroi de licences et de marketing.
- Prestation continue de conseils à l'égard de marques de renommée mondiale dans des divers secteurs, notamment les suivants : boissons alcoolisées, assurance, services financiers, vente au détail de meubles, sports professionnels, divertissement, production cinématographique, télécommunications, éducation, cosméceutique, alimentation, sécurité, services professionnels, logiciels et appareils électroménagers.
- Rencontre des représentants du gouvernement au sujet des changements proposés à la législation et aux règlements en matière de marques de commerce au Canada.
- Rédacteur principal des mémoires présentés par l'International Trademark Association (INTA) dans le cadre des diverses consultations du gouvernement du Canada concernant l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid, à l'Arrangement de Nice et au Traité de Singapour et les modifications connexes à la *Loi sur les marques de commerce* et au Règlement sur les marques de commerce.
- Appelé par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes à témoigner à titre de témoin expert au sujet du projet de *loi C-8* (la *Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de commerce* et apportant des modifications corrélatives à

d'autres lois).

Industries: Franchisage et distribution, Marketing et publicité, Médias, communications et divertissement, Technologies

Domaines de pratique: Propriété intellectuelle