



R. Scott MacKendrick
B.Sc.A. (génie chimique), LL.B.

Associé | Toronto
416.957.1675
smackendrick@bereskinparr.com

Expérience

Scott MacKendrick est un associé de Bereskin & Parr LLP, président du comité de la diversité et de l'inclusion et membre du comité de direction du cabinet.

Scott exerce dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle, avec un accent particulier sur le litige. Il a représenté des clients nationaux et internationaux dans des litiges relatifs à des brevets dans les domaines des technologies pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des produits chimiques, de la mécanique et des logiciels, et possède une expérience considérable dans les litiges relatifs aux marques de commerce, aux droits d'auteur, aux dessins industriels et aux secrets commerciaux, ainsi que dans les procédures de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine. Il a acquis une grande partie de son expérience en matière de litiges en faisant partie d'équipes internationales qui luttent contre de grands litiges multinationaux en matière de propriété intellectuelle. Il a également une pratique active devant la Commission canadienne des oppositions aux marques de commerce, et conseille ses clients sur les portefeuilles de marques et les stratégies de litiges.

Scott est l'un des rares avocats canadiens reconnus pour ses compétences remarquables en matière de brevets et de marques de commerce. Il fait preuve de créativité pour offrir ses compétences au service de litiges complexes et difficiles, et il s'attache à élaborer des stratégies efficaces et axées sur le client pour parvenir à un règlement satisfaisant aussi efficacement que possible. Il a été décrit par des clients, des collègues et des adversaires dans diverses publications de classement indépendantes comme "l'un des meilleurs praticiens au Canada" (*Who's Who Legal : Canada*) ; "une figure de proue dans le domaine de la propriété intellectuelle au Canada" (*WTR 1000*) ; "un avocat de premier plan" (*Who's Who Legal : Patents*) ; "un avocat plaidant très intelligent avec une capacité remarquable à anticiper les mouvements de ses adversaires" (*AM Patent 1000*) ; "[sa] clairvoyance et son

Services

Brevets
Chimie
Dessins industriels
Droit d'auteur et médias numériques
Instruments médicaux
Intelligence Artificielle (IA)
Litige
Marques de commerce
Mécanique et processus industriels
Réglementation, publicité et marketing
Vie privée, cybersécurité et protection des données

Diplômes

LL.B., Queen's University, 1985
B.Sc.A. (génie chimique), Université de Toronto, 1982

Qualifications

Admission au Barreau de l'Ontario, 1987
Agent de marques de commerce inscrit sur le registre canadien, 1987

Affiliations professionnelles

American Bar Association (ABA)
American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC),
Fellow
International Trademark Association (INTA)
L'Association du barreau canadien (ABC)
Toronto Intellectual Property Group (TIPG)



approche équilibrée en font un excellent choix pour contester les mandats d'exécution" (*WTR 1000*) ; "connaît la jurisprudence de fond en comble" (*IAM Patent 1000*) ; un "tireur d'élite redoutable, tenace et de grande classe" (*WTR 1000*) ; "un communicateur clair et attentif qui donne des conseils d'ordre commercial" (*IAM Patent 1000*) ; "va au-delà de son devoir pour accomplir sa tâche" (*WTR 1000*) ; "fournit un service exceptionnel et des conseils pratiques, en tenant compte du budget" (*IAM Patent 1000*) ; "est un avocat formidable et intelligent qui sait trouver des solutions pratiques qui profitent à toutes les parties" (*WTR 1000*) ; "est un avocat très pur et équilibré avec lequel il est brillant de travailler, que ce soit dans le même camp ou contre" (*WTR 1000*) ; "possède une compréhension impressionnante des litiges dans les domaines pharmaceutique, mécanique et chimique" (*AM Patent 1000*) ; et "représente de manière experte ses clients dans des oppositions complexes en matière de marques, d'application et de protection des marques" (*Who's Who Legal : Trademarks*).

Scott se consacre au développement de la profession de la propriété intellectuelle. Il est membre du conseil d'administration de l'International Trademark Association (INTA). Il est président du comité de rémunération et d'avantages du conseil d'administration de l'INTA, membre du conseil consultatif mondial de l'INTA pour l'Amérique du Nord et a été, entre autres, coprésident du cours de l'INTA sur le droit et la pratique des marques de commerce internationales. Scott est et a également été un membre actif d'un certain nombre d'organisations de propriété intellectuelle, dont l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) - il siège actuellement à son comité de conférence et à son groupe consultatif sur la propriété intellectuelle autochtone, et a présidé d'autres comités de l'IPIC pendant plus d'une douzaine d'années - ainsi que des comités de l'Association du Barreau canadien, de la section du droit de la propriété intellectuelle de l'*American Bar Association* et de l'*American Intellectual Property Law Association*.

Scott est un fervent défenseur de l'Université de Toronto. Il est, et a été pendant les 20 dernières années, professeur adjoint de droit des brevets et des secrets commerciaux à la Faculté de Droit de l'Université de Toronto. Il est le président sortant de l'Association des anciens élèves de l'Université de Toronto, l'ancien président du Collège des électeurs de l'Université, un ancien membre du conseil d'administration de l'Association des anciens élèves ingénieurs de l'Université de Toronto, et a présidé et reste membre d'autres comités et groupes d'attribution de prix de l'Université. Scott a également reçu le prix Arbor de l'Université de Toronto en reconnaissance de ses nombreuses contributions.

Scott donne fréquemment des conférences sur une grande variété de sujets liés à la propriété intellectuelle. Il a



également enseigné à l'Osgoode Hall Law School de l'Université York et à l'Université de Victoria, et a été à plusieurs reprises instructeur au cours avancé pour agent des marques de l'Université McGill et de l'IPIC. En outre, Scott est l'auteur de nombreuses publications sur la propriété intellectuelle, notamment des chapitres sur la conduite d'un procès en matière de propriété intellectuelle dans *Intellectual Property Disputes, Resolutions and Remedies*, sur les procédures d'opposition aux marques de commerce dans le *Canadian Trademark Law Benchbook*, et sur les éléments essentiels du droit des brevets pour les technologies de l'information dans le commerce électronique : *A Practitioner's Guide*.

Recent Articles

- La Cour supérieure du Québec déclare l'inconstitutionnalité de récentes modifications au Règlement sur les médicaments brevetés
- Des modifications à la Loi sur les brevets en réaction à la pandémie de COVID-19
- « Année du changement » dans le droit canadien des marques de commerce : 2019 passera à l'histoire, Partie III
- De nouvelles modifications à la Loi sur les marques de commerce découlant de la Loi de mise en œuvre de l'ACEUM
- Enfin, le gouvernement confirme le 17 juin 2019 comme date d'entrée en vigueur de modifications importantes apportées à la Loi sur les marques de commerce

Prix

- 25 Avocat(e)s listé(e)s dans le Guide Best Lawyers en 2022 au Canada
- Bereskin & Parr reconnu dans l'édition 2021 du classement IAM Patent 1000
- Managing Intellectual Property récompense Bereskin & Parr et ses professionnels dans l'édition 2021 d'IP STARS
- Neuf professionnels de Bereskin & Parr listés dans le World IP Review : Leaders 2021
- Bereskin & Parr reconnu dans Benchmark Litigation 2021