



Justine M. Whitehead

Suite 1600, 50 O'Connor Street, Ottawa, Canada K1P 6L2

Direktwahl: (613) 566-0546 Fax: (613) 230-8877 jwhitehead@stikeman.com

Anwaltstätigkeit

Justine Whitehead ist die Managing Partnerin unseres Büros in Ottawa, Mitglied des Partnership Boards und steht der Fachgruppe für Intellectual Property Law vor. Frau Whitehead berät zu Fragen des Bundesrechts in den Bereichen Geistiges Eigentum, Marketing und Werbung und internationales Handelsrecht. In diesen Angelegenheiten vertritt sie regelmäßig Mandanten vor dem Bundesgericht (Federal Court) und vor dem Bundesberufungsgericht (Federal Court of Appeal) auf.

Frau Whitehead betreut regelmäßig Mandanten zu Fragen des Erwerbs und dem Schutz von geistigen Eigentumsrechten. Ihre Tätigkeit umfasst u.a. Handelsmarkenklagen und Portfolioverwaltung sowie Beratung bei der Einklage von geistigen Eigentumsrechten. Frau Whitehead betreut zudem Anfragen zum geistigen Eigentumsrecht, die sich aus Handels- und Transaktionsangelegenheiten ergeben. Frau Whitehead verfügt über erhebliche Erfahrung bei der Verhandlung und Abfassung von Lizenzverträgen für technische Dienste und geistiges Eigentum.

Frau Whitehead berät in Sachen Marketing, Werbung und Verkauf gesetzlich geregelter Verbraucherprodukte, u.a. Nahrungsmittel, Getränke, natürliche Arzneimittel, Kosmetika, pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Vorrichtungen, Verbraucherchemikalien, Ungeziefervertilgungsmittel und Gefahrgüter.

Sie berät Mandanten zu allen Aspekten des kanadischen Beschaffungsprozesses, darunter u.a. bei der Ausarbeitung von Angebotsabgaben. Vor dem kanadischen internationalen Handelstribunal (Canadian International Trade Tribunal - CITT) hat sie eine Regierungsbehörde sowie verschiedene andere Kläger bei Revisionsprozessen in Sachen Beschaffung vertreten; auch vertrat sie Mandanten vor dem Bundesberufungsgericht (Federal Court of Appeal) in Bezug auf die richterliche Revision von Entscheidungen des CITT.

Berufliche Tätigkeit

Frau Whitehead ist Mitglied der kanadischen Anwaltskammer (Canadian Bar Association), der amerikanischen Anwaltskammer (American Bar Association) und des internationalen Markenverbandes (INTA).

Veröffentlichungen

Frau Whitehead ist Herausgeberin der monatlichen Veröffentlichung *IP Update* von Stikeman Elliott, verfasst regelmäßig Artikel zum Thema Intellectual Property und Informationstechnik und hält einschlägige Vorträge.

- > „Copyright Law in Canada“, erschienen in *Internet Law for the Business Lawyer*, 2. Ausgabe (American Bar Association, August 2012).
- > „Canadian Domain Name Rules“, erschienen in *Internet Law for the Business Lawyer*, 2. Ausgabe (American Bar Association, August 2012).
- > „Lower Court Erred in Using Trademark Principles in Keyword Case“, Bulletin der INTA, Band 66, Nr. 12 (1. Juli 2011).
- > „Technology Rights and Distressed Companies“, Vortrag bei der internationalen Anwaltskammer (International Bar Association) (Vancouver, Oktober 2010).
- > „Canadian Government Re-introduces Anti-spam Legislation“, *Ultimate Corporate Counsel Guide*, August 2010 (Band 44).
- > „Opposition to Toothpaste Design Doesn't Brush Past Pleading Rules“, Bulletin der INTA, Band 65, Nr. 11 (15. Juni 2010).
- > „Series of Unfortunate Events Protects Registration Despite Non-Use of Mark“, Bulletin der INTA, Band 65, Nr. 10 (15. Mai 2010).
- > „Policy Considerations Influence Federal Court's Descriptiveness Interpretation“, Bulletin der INTA, Band 65, Nr. 6 (15. März 2010).
- > „Federal Court of Appeal Confirms Material Dates for Confusion Analysis“, Bulletin der INTA, Band 64, Nr. 23 (15. Dezember 2009).
- > „Successful Expungement Action Requires Direct Evidence of Prior Use of Confusingly Similar Trademark“, Bulletin der INTA, Band 64, Nr. 15 (15. August 2009).
- > „Federal Court Procedures Influence Outcome of Undefended Claim“ und „New Opposition Practice Notice in Effect“, Bulletin der INTA, Band 64, Nr. 9 (1. Mai 2009).
- > „Marks Prohibited Under Section 10 Must Be Considered in Their Totality“, Bulletin der INTA, Band 64, Nr. 7 (1. April 2009).
- > „High Threshold Required to Establish Likelihood of Confusion in Specialized Services“, Bulletin der INTA, Band 64, Nr. 6 (15. März 2009).
- > J. Whitehead und A. Stockwell, „Bankruptcy Risks for Intellectual Property Licensing in Canada“, *Internet and E-Commerce Law in Canada* (März 2009).
- > „Opposition Board Rejects Application Because Applicant Lacked Good Faith“, Bulletin der INTA, Band 63, Nr. 21 (15. November 2008).
- > „Continuous and Blatantly Recidivist Infringement Can Result in Multiplication of ‚Scale‘ Nominal Damages“, Bulletin der INTA, Band 63, Nr. 17 (15. September 2008).
- > „Intention to Resume Use Cannot Excuse Non-Use in Summary Cancellation Proceedings“, Bulletin der INTA, Band 63, Nr.17 (15. Juli 2008).
- > „Canada's Olympic and Paralympic Marks Act“, *The Lawyer's Weekly* (2. Mai 2008).
- > „Protecting Your Intellectual Property Assets“, Vortrag im Zuge der 14. Jahreskonferenz für Rechtsanwaltsgehilfen (Annual Conference for Law Clerks) (Mai 2004).
- > J. Whitehead und E. Zipes, „Copyright Board of Canada Presses Pause Button on Blank Tape/CD ‚Tax‘ Creep: It says \$60 Million per Annum is enough Compensation for

Private Copying”, (2003-04) 4 *Internet and E-Commerce Law in Canada* (Februar 2004).

- > J. Whitehead, E. Derényi und J. Blakey, „Information Technology and Intellectual Property Issues in Corporate Transactions”, Vortrag bei der Anwaltskammer von Ontario, Abteilung Junganwälte (Ontario Bar Association, Young Lawyers Division) (November 2003).
- > „Comparative Advertising: Passing Off, Depreciating Goodwill or Just Good Business”, Vortrag beim ‚Intellectual Property Forum‘ (Dezember 2003).
- > „Should Advances in Internet Filtering Technology Affect Regulatory Choices?” 3. Internationale Konferenz für Recht und Technik (International Conference Law and Technology) (Dezember 2002).
- > J. Blakey und J. Whitehead, „Approaching a Regulatory Crossroad: Internet Retransmission Activities in Canada” (2002-03) 3 *Internet and E-Commerce Law in Canada* (August 2002).
- > R.J. Hofley und J. Whitehead, „Defining the Boundaries of Export Assistance: Preliminary Lessons from Two Recent Canadian WTO Losses” (1999:3) *International Trade Law and Regulation*.
- > D.A. Kubesh und J. Whitehead, „Canada Works Toward Developing an Agricultural Trade Position” (1999:4) *International Trade Law and Regulation*.

Studium

Osgoode Hall Law School (LL.B. 1997), Carleton University (BA - Wirtschaft, BA cum laude - Englisch, MA - Kanadistik).

Werdegang

Vor ihrem Jurastudium war Frau Whitehead mehrere Jahre bei der kanadischen Post (Canadian Post Corporation) an deren Hauptsitz in Ottawa im Fachbereich Finanzen und Unternehmensentwicklung tätig.

Zulassung als Rechtsanwältin

Ontario, 1999.