



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

FICPI WORLD CONGRESS



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Frequently simple to register, invariably complex-to-enforce, trademark registrations are reaching record heights. Many offices forego relative ground examination and allow or even encourage the grant of rights in association with goods and services beyond true commercial interests.

Trademark clogging is becoming a concerning issue complicating clearance and enforcement and driving up cost. Unrepresented applicants are also adding cost.

How can companies new on the scene cope?

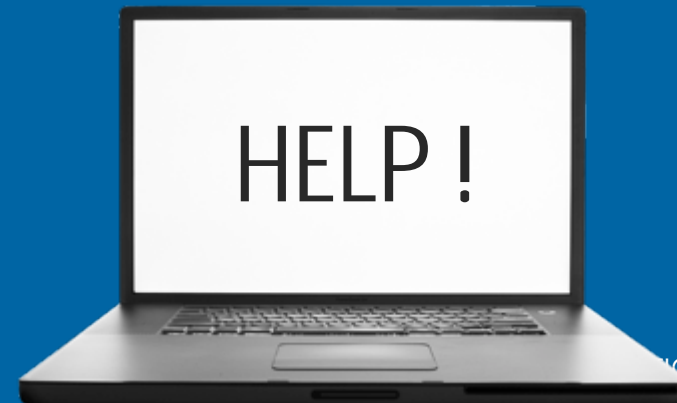


FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

INTRODUCTION





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Moderator:

Coleen Morrison

Managing Principal

Marks & Clerk





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Speaker:

Mireia Curell Aguilà

Managing Partner

Curell Suñol SLP

CURELL SUÑOL





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Speaker:

Ian Isdale

Group Company Secretary and Legal Adviser

Tiger Brands



TIGER BRANDS



14 April 2015



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Speaker:

Jef Vanderkerckhove

IP Consultant
(formerly IP & S manager PGI
at Philips International B.V.)





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Getting protection

- Extent of protection of trademark registrations
- Clearance searches and register clogging
- Excess of information
- Filing strategies



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Enforcing rights

- Value of the mark: weak or strong marks
- Opposition policy
- Defensive policy
- Use of the mark



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Free information, accessibility, timeliness,
efficiency of operations, cost-effectiveness

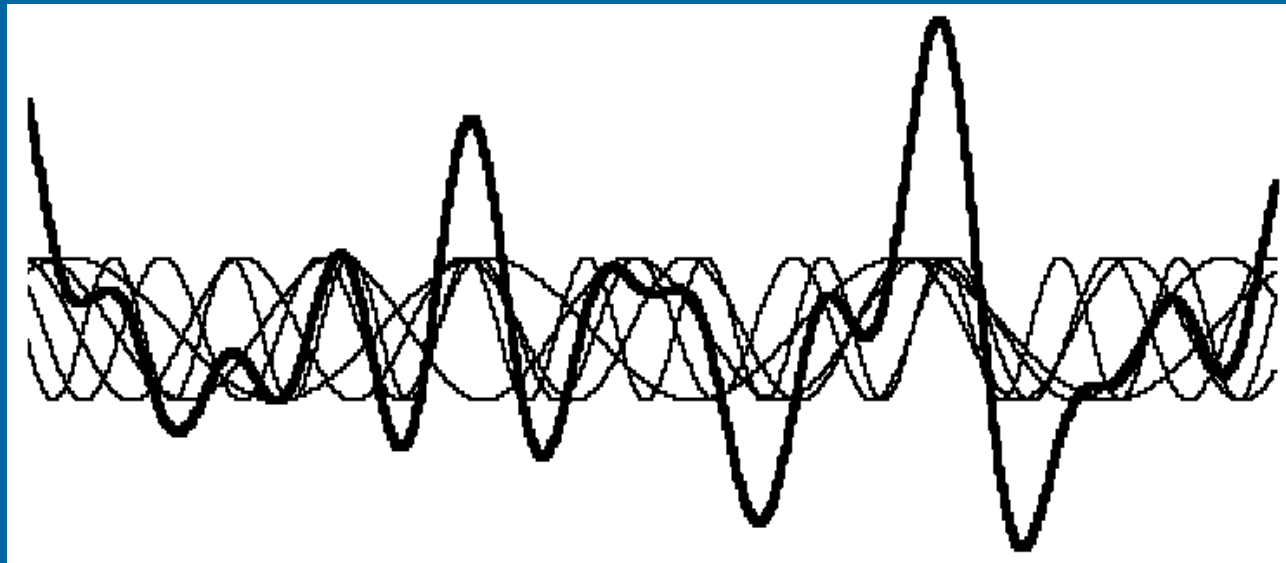




FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Consonances & Dissonances





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

More for less? Too much?





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Clearing the way

A

Something...
Something...
Something...
Something...
Something...

B

Something...
Something...
Something...

C

Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...

D

Something...

E

Something...
Something...
Something...

F

Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...

G

Something...

H

Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...
Something...



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Cancellation & Revocation

1:50	ON TIME	
2:00	ON TIME	
2:00	ON TIME	V
2:00	ON TIME	N
2:00	ON TIME	N
2:05	ON TIME	S
2:10	CANCELLED	RI
2:30	ON TIME	PH
2:30	ON TIME	PH
3:00	ON TIME	W
3:00	ON TIME	W

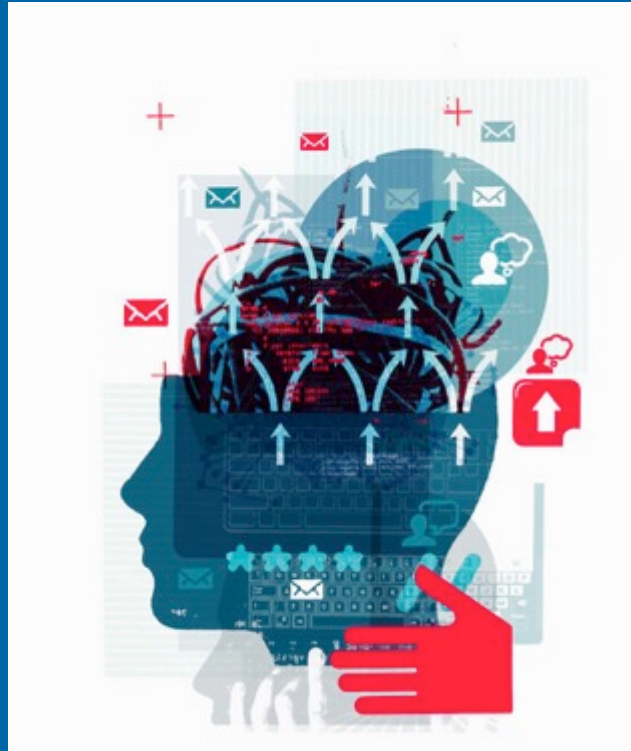




FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Excess of information





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Filing strategies

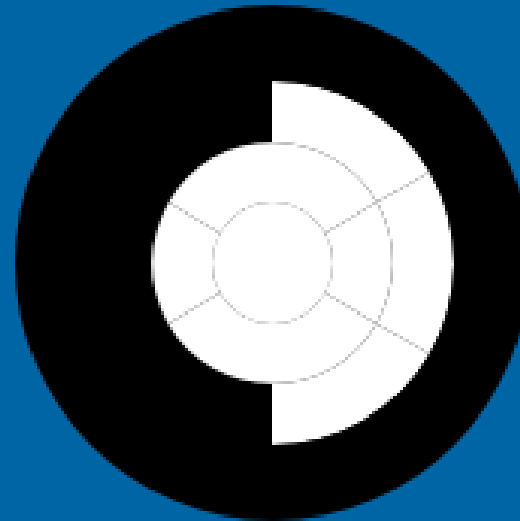




FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Word or device? Color or b&w?





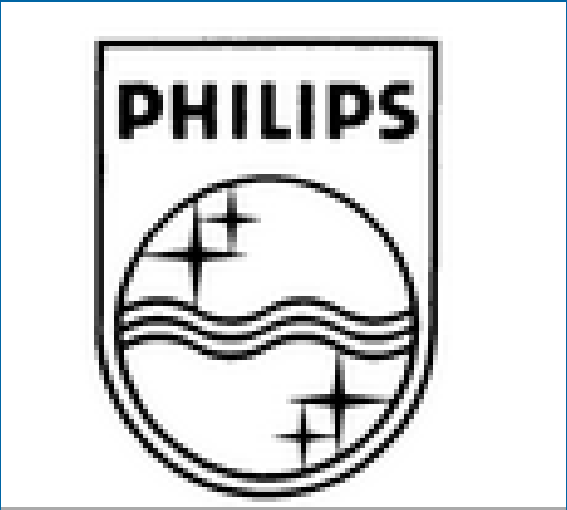
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

PHILIPS

PHILIPS

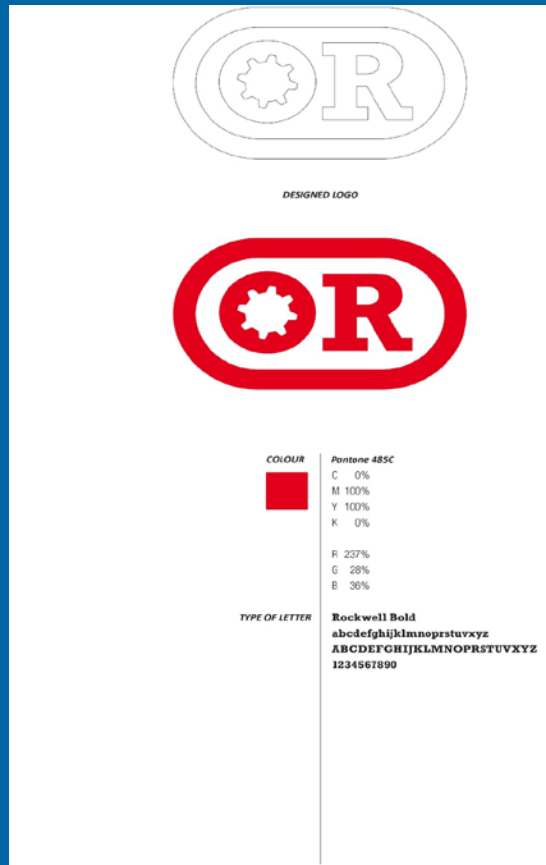




FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Unrepresented applicants



210 N 0352457 (4)

220 11-06-2014

731 V&M GRUPO PRODECOR SL
CANALEJAS, 11 BAJO 2
14900 LUCENA (CORDOBA) ES

546



531 27.05.01,27.05.17

511 35 SERVICIOS



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Enforcing the rights





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Distinctiveness



Most distinctive

Less distinctive

Coined - **Arbitrary** - **Suggestive** - **Descriptive**



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Examples





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Examples

FLAVOUR AND AROMA



LoC T-149/12





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

- The weak character of the verbal element “micro” does not necessarily mean that it cannot constitute a dominant element of the earlier mark if the validity of the mark is not to be called into question and does not preclude a finding of a likelihood of confusion.
- The fact that a mark has been registered means that that mark has a minimum of inherent distinctive character.
- The word element MICRO must be regarded as the dominant element of both applied for and opponent’s mark.



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Examples

LoC C-422/12

CLORALEX / CLOROLOX

No LoC T-272/13

M&Co.

MAX&Co.



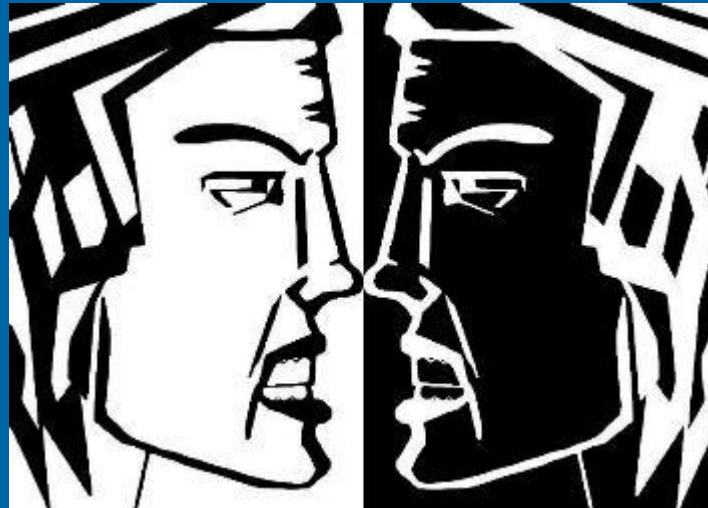
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Opposition





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Defense





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Avoiding genericide





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Adapt use to protection?
Adapt protection to use?





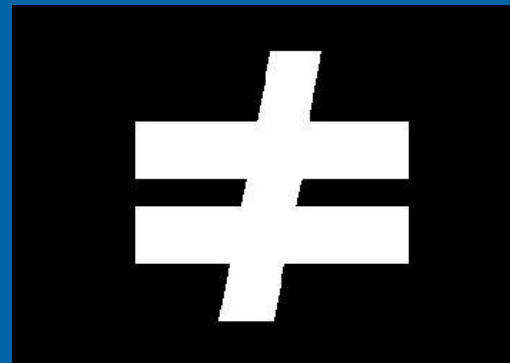
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Conclusions





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

I W M ISDALE

TIGER BRANDS



SOME PRACTICAL
HINTS FROM A
CLIENT ON TRADE
MARKS IN AFRICA



FEDERATION INTERNATIONALE DES CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION VON PATENTANWÄLTEN

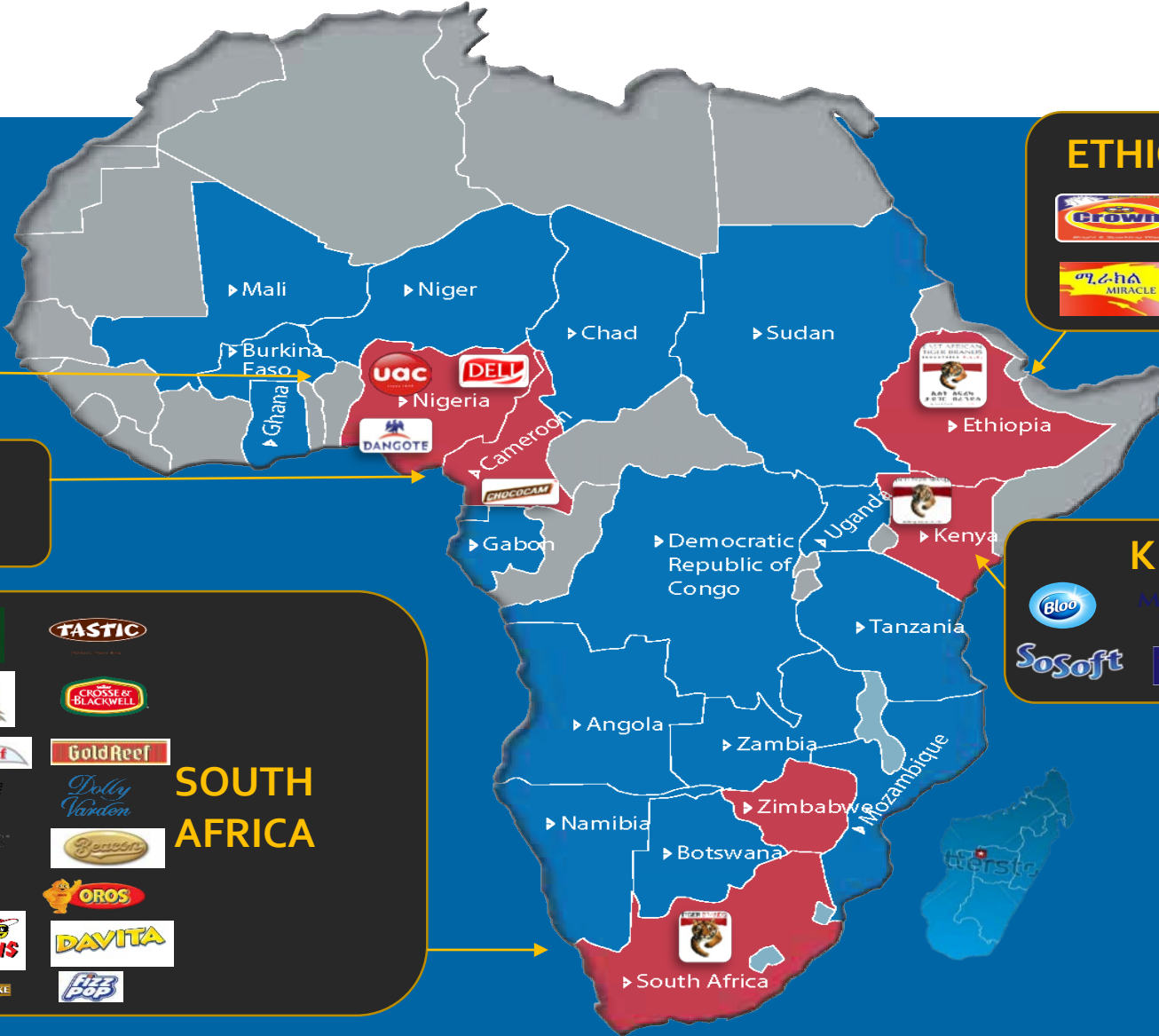
TIGER BRANDS FOOTPRINT IN AFRICA

- On-shore manufacturing
- Export territories

NIGERIA

CAMEROON

SOUTH AFRICA



ETHIOPIA

KENYA



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

CLOGGING

- Clogging in Africa
 - unusual
 - too expensive
- Registration is key
- Identify markets, marks and classes as soon as possible





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

REGISTRATION

- Registration searches not necessarily reliable, but should be considered as may highlight direct conflicts
- Registration is a long haul





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

FILING/MANAGEMENT

- Do not file directly - use reputable firm
- Use trade mark management system or use a firm that has one





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS
INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

OAPI

- Oapi is a very effective mechanism for Francophone countries

Frankophone countries





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

PANELIST QUESTION

FINAL JEOPARDY



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

WHAT ARE THE...?





FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FÖDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

TRADEMARKS

Thank you for your attention!