निर्णय नं. १०३०३ - ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी

भागः **६१** सालः **२०७६** महिनाः **कार्तिक** अंकः **७**
फैसला मिति :२०७६/०३/०९ २६२८

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

फैसला मिति : २०७६।३।९

०७४-CI-१०९२

मुद्दाः- ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी

पुनरावेदक / विपक्षी : ९३, चन्द्रलोक प्रितमपुरा, दिल्ली अवस्थित तेजराम धरमपाल फर्मको अख्तियार प्राप्त ल.पु.जि., ल.पु.म.न.पा. वडा नं. १० बस्ने सीए के.एन. मोदी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / निवेदक : झापा जिल्ला मेचीनगर न.पा. वडा नं. १२ अवस्थित श्री गणपति टोबाको प्रा.लि. को अ.प्रा. ऐ.ऐ.का सञ्चालक ऐ.ऐ. बस्ने प्रदीपकुमार आँचलिया

कुनैपनि फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो Creation लाई सांकेतिक रूपबाट चिनाउन, अरूको भन्दा फरक देखाउन तथा त्यस्तो उत्पादन आफ्नो Creation हो भनी पुष्टि गर्न, प्रयोगमा ल्याइने शब्द, चिह्न वा चित्र वा यी तीनै कुराको संयुक्त रूपलाई ट्रेडमार्क भनिने।

(प्रकरण नं.३)

ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियामा रहनु र दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको स्थिति हुनु फरक फरक कुरा हुन् । कानूनले अन्य देशमा ट्रेडमार्क दर्ता भएकोमा त्यस्तो दर्ताका प्रमाणपत्र साथै राखी उद्योग विभागमा दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सोबमोजिम ट्रेडमार्क दर्ता भएको हुनु पर्ने अनिवार्यता

देखिन्छ । आवेदनमा उल्लेख गर्दैमा विदेशबाट ट्रेडमार्क दर्ताका प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त भएको थियो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

केवल उत्पादन र विज्ञापन गरेकै आधारमा सो उत्पादनसँग सम्बन्धित ट्रेडमार्कले दर्ताको मान्यता पाउने र दर्ता हुने भन्ने मनसाय पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र Paris Convention को Article 6 को D. मा भएको व्यवस्थामा रहे भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.८)

पुनरावेदक / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री मिथिलेश कुमार सिंह, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हिमेशकृष्ण खरेल तथा श्री हेमन्तराज दाहाल

प्रत्यर्थी / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूद्रप्रसाद पोख्रेल, श्री दक्षबहादुर क्षेत्री र श्री अन्जन नेउपाने

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०६२, अंक ५, नि.नं.७५३६

ने.का.प.२०६८, अंक ९, नि.नं.८६८६

सम्बद्ध कानून :

पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

सुरू तहमा निर्णय गर्नेः-

महानिर्देशक श्री महेश्वर न्यौपाने

उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री रमेशकुमार खत्री

उच्च अदालत पाटन

फैसला

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दर्ता भई नियमानुसार पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

तथ्य खण्ड

अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग ३१ र वर्ग ३४ को RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने उद्योग विभागमा मिति २०७२।५।९ मा परेको गणपति टोबाको प्रा.लि.को निवेदन।

RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको उत्पादन हाल भारत र तेस्रो मुलुकमा समेत दर्ता रहेको प्रमाणसमेत हाम्रो नाउँमा रहेको छ भनी इन्टरनेट आइ.डि. र भिडियो विज्ञापन युटुबमा समेत हेर्न मिल्छ। उक्त ट्रेडमार्क हाम्रो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने तेजराम धरमपालको मिति २०७२।७।२३ को निवेदन।

तेजराम धरमपालको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग ३१ अन्तर्गतको आवेदन नं. ५९९१३ र वर्ग ३४ अन्तर्गतको आवेदन नं. ५९९१४ मिति २०७२।७।२३ मा RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन परी उद्योग विभागबाट उक्त ट्रेडमार्क दाबी विरोधको लागि औद्योगिक बुलेटिनमा प्रकाशित गर्न भनी मिति २०७२।१२।२९ को निर्णयउपर पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम कसैको दाबी विरोध भए आधार र प्रमाणसहित नब्बे (९०) दिनभित्र विभागमा उजुरी गर्न उद्योग विभागबाट मिति २०७२।१२।३० को औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशन भएको।

गणपति टोबाको प्रा.लि.ले अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग ३१ र वर्ग ३४ अन्तर्गत वस्तुहरू प्रयोग गर्नका लागि मिति २०७२।५।९ मा RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको आवेदन नं. ५९१६७ र ५९१६६ मा आवेदन गरेकोमा कुनै कारबाही नभई सो मितिभन्दा पछाडि आवेदन गरेको औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने बुझिएकोले मेरो आवेदनलाई प्राथमिकता दिई औद्योगिक बुलेटिनमा प्रकाशित गर्न पाउँ भन्ने गणपति टोबाको प्रा.लि.को निवेदन परी उक्त निवेदनमा उद्योग विभागबाट मिति २०७३।३।३ मा पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम कसैको दाबी विरोध भए आधार र प्रमाणसहित नब्बे (९०) दिनभित्र विभागमा उजुरी गर्न उद्योग विभागबाट मिति २०७३।३।८ को औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशन भएको।

RAJ NIWAS ट्रेडमार्क Lebanon र UAE मा समेत आफ्नो फर्मको नाममा दर्ता भएको, भारतमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुँदै आएको र सो ट्रेडमार्क प्रयोगको विज्ञापनसमेत हुँदै आएको, अन्य मुलुकहरूमा समेत दर्ता प्रक्रियामा रहेको, भारत तथा नेपालका उत्पादकहरूसँग ट्रेडमार्क प्रयोग गर्नेसम्बन्धी सम्झौतासमेत भएको हुँदा RAJ NIWAS ब्रान्डको आधिकारिक प्रयोगकर्ता हाम्रो फर्म भएकोले आफ्नो औद्योगिक सम्पत्तिहरूको रूपमा रहेको ब्रान्डको नेपालमा समेत दर्ता प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि.ले यस फर्मको सोही ब्रान्ड वर्ग ३१ र ३४ मा दर्ताको लागि उद्योग विभागमा आवेदन नं. ०५९१६६ र ०५९१६७ का आवेदन दिई ती आवेदकहरू विभागको औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशनसमेत भएकोले प्रस्तुत दाबी विरोध उजुरी गरेको छु। प्रस्तुत RAJ NIWAS ट्रेडमार्क अन्य उद्योगले प्रयोग गरेमा हाम्रो संस्थाको ख्यातिमा असर पर्न जाने हुँदा तेजराम धरमपाल फर्म भारतको एकलौटी हक स्वामित्वको ट्रेडमार्क पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग तथा पेरिस महासन्धि, TRIPS सम्झौताका प्रावधानका आधारमा विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि. को आवेदन मागबमोजिम उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्क निजको नाममा दर्तामा रोक लगाई आवेदन नै खारेज गरी यस उद्योगको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उजुरी दाबी।

RAJ NIWAS ट्रेडमार्क वर्ग ३१ र ३४ मा दर्ताको लागि उजुरीकर्ताको आवेदनभन्दा धेरै पहिला नै गणपति टोबाको प्रा.लि.ले आवेदन गरेको अवस्थामा आफूसँग हुँदै नभएको Home Registration Certificate छ भनी विपक्षीले विभागलाई भ्रममा पारी आवेदन गरेको र विभागले सोही आवेदनको आधारमा निजका आवेदनहरू दाबी विरोधको लागि बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको र यस उद्योगले पहिलादेखि नै प्रयोगमा ल्याई रहेको उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ताको लागि उजुरीकर्ताको भन्दा पहिला आवेदन गरेकोमा त्यसलाई तत्काल निर्णय नगरी बेवास्ता गरी यस उद्योगले वर्ग ३१ र ३४ मा दिएको नं. ०५९१६६ र ०५९१६७ का आवेदनसमेत दाबी विरोधको लागि बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको हुँदा सोउपर उजुरीकर्ताले दिएको उजुरी दाबी खारेज गरी यस उद्योगको आवेदन मागबमोजिम ट्रेडमार्क दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि.को प्रतिउत्तर दाबी।

प्रस्तुत RAJ NIWAS ब्रान्डको सम्बन्धमा पहिलो दर्ता आवेदन विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि. को भए तापनि ट्रेडमार्कको आधिकारिक प्रयोगकर्ता स्वामित्वकर्ता उजुरीकर्ता फर्म तेजराम धरमपाल भारतको औद्योगिक सम्पत्ति रहे भएको पुष्टि हुन आएकोले उजुरी दाबीबमोजिम विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको वर्ग ३४ अन्तर्गत आवेदन नं. ०५९१६६ को RAJ NIWAS (Word) र वर्ग ३१अन्तर्गत आवेदन नं. ०५९१६७ को RAJ NIWAS (Word) ट्रेडमार्क आवेदनउपर उजुरी दाबी पुग्ने र ती ट्रेडमार्कहरू गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको नाममा दर्ता हुन नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उद्योग विभागबाट मिति २०७३।६।६ मा भएको निर्णय।

हामीले पहिला नै गरेको आवेदनहरूमा कारबाही चल्दाचल्दैको अवस्थामा विपक्षीले हामीले आवेदन गरेका वर्गकै वस्तुका निमित्त हाम्रै ट्रेडमार्कको हुबहु नक्कल गरी दर्ताका लागि उद्योग विभागसमक्ष आवेदन गरेकोमा विपक्षी तेजराम धरमपालका आवेदनहरू हामी गणपति टोबाको प्रा.लि.ले निकै अगाडि नै आवेदन गरी कारबाहीको अवस्थामा रहेका आवेदनअन्तर्गतका वस्तु र सेवासँग झुक्किने भएमा उक्त तथ्यलाई विचारै नगरी श्री उद्योग विभागले निर्णय गरेको छ। श्री उद्योग विभागले निर्णय गर्दा विपक्षी तेजराम धरमपालले उक्त ब्रान्डहरू प्रयोग गरेको भनेको आधारमा निर्णय गरेको छ। हामी गणपति टोबाको प्रा.लि.ले समेत उक्त ब्रान्डहरू प्रयोग गरिरहेको तथ्यलाई उद्योग विभागले विचार गरेको छैन। उल्लिखित RAJ NIWAS ट्रेडमार्क वर्ग ३१ र वर्ग ३४ अन्तर्गत Vijiayshree Food Products Pvt. Ltd. ले श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान, इराक, केन्या, युगान्डा, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रिका, स्वीजरल्यान्डलगायतका देशमा दर्ता गरिसकेको र केही देशहरूमा दर्ताको लागि आवेदन गरिसकेको र Vijiayshree Food Products Pvt. Ltd. ले उल्लिखित राज्यहरूमा दर्ता / आवेदन भएको सम्पूर्ण ट्रेडमार्कहरूको प्रयोगको हक यस गणपति टोबाको प्रा.लि.लाई मिति २० सेप्टेम्बर २०१६ को Deed of Assignment द्वारा हस्तान्तरण गरिसकेको बेहोरा निवेदन गर्दछौं। यसरी पेरिस महासन्धिका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूमा दर्ता भइसकेको RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको कानूनी हकदार हामी भएको बेहोरा पुष्टि हुने कागजात यसैसाथ संलग्न छ। साथै यस गणपति टोबाको प्रा.लि.ले आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७३।५।१७ मा उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरी RAJ NIWAS नामको विभिन्न पान मसलाहरू उत्पादन गरिरहेको र सो उत्पादनबापत श्री आन्तरिक राजस्व विभागलाई रू.२,५१,४९,६००।- बराबरको अन्तशुल्कसमेत बुझाइसकेको बेहोरा निवेदन गर्दछौं। यसरी उल्लिखित ट्रेडमार्क प्रयोगका सम्बन्धमा हामी गणपति टोबाको प्रा.लि.लाई कानूनी हक भई उत्पादनसमेत गरिरहेकोमा हाम्रो आवेदनलाई बेवास्ता गरी हाम्रो आवेदनभन्दा पछि परेको आवेदनलाई गैरकानूनी रूपमा मान्यता दिई विपक्षीको नाममा दर्ता गरी उद्योग विभागले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ। अतः विपक्षीले पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग. बमोजिमको प्रक्रिया नै नपुर्‍याई आवेदन गरेको, फर्जी कागजातहरू पेस गरी ट्रेडमार्क दर्ता गराउने दुष्प्रयास गरेको, पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६, १८ र २१ख. मा प्रयोगका आधारमा नभई केवल दर्ताका आधारमा मात्र ट्रेडमार्क कानूनी संरक्षण तथा एकाधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको, साथै विपक्षीले पेस गरेका भारतीय नोटरी श्री मदनलाल गुप्ता (नोटरी दर्ता नं.४९२१) र श्री मिथिलेश अगरवाला (नोटरी दर्ता नं.०१०५।०८) बाट प्रमाणित गरिएका अन्य तेस्रो मुलुकबाट जारी भएको देहायका कागजातहरू शङ्कास्पद देखिएकोले देहायका कागजातहरू आधिकारिक हुन् वा

होइनन् र के का आधारमा प्रमाणित गरिएको हो भनी बुझ्नका लागि विपक्षी तेजराम धरमपालका साझेदारहरू, पेस गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि CA K.N. Modi र प्रमाणित गर्ने व्यक्ति मदनलाल गुप्ता र मिथिलेश अगरवालासमेतलाई झिकाई बयान लिई बुझिपाउँ र मुलुकी ऐन, अ.बं.को ७८ नं. बमोजिम सद्दे किर्ते जालसाजी के हो बयान गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदिपकुमार आँचलियाको उच्च अदालत पाटनमा परेको मिति २०७३।६।१३ को पुनरावेदन पत्र।

प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा विचाराधीन रहेकोले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि NICE Class 31 र 34 अन्तर्गतको विवादित ट्रेडमार्क सम्पत्ति "RAJ NIWAS" को दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही यथास्थितिमा राखी उल्लिखित ट्रेडमार्क सम्पत्ति रोक्का राख्न तथा विपक्षीलाई सो ट्रेडमार्क कुनै तवरले प्रयोग नगराउन, हक हस्तान्तरण वा प्रयोगको अनुमति नदिन, नदिलाउन तथा सो ट्रेडमार्क प्रयोग गरी कुनै उत्पादन, बिक्री वितरण, आयात निर्यात, बजारीकरण नगर्न, नगराउन तथा ती कार्यका लागि कुनै एजेन्ट नियुक्ति नगर्न, नगराउन भनी विपक्षी र नेपाल सरकार उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, अन्त:शुल्क विभाग, भन्सार विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रदिपकुमार आँचलियाको मिति २०७३।६।१३ को मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१क नं.बमोजिमको उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदनपत्र।

यसमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १४(ञ) बमोजिम मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७१क नं.अनुसार सम्पत्ति रोक्का गरिपाउँ भन्ने निवेदनउपर कानूनबमोजिम निकासा दिने अधिकार रजिस्ट्रारलाई भएको र प्रस्तुत निवेदन पनि मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१क नं.बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन रजिस्ट्रारको अधिकार क्षेत्रभित्रको देखिँदा रजिस्ट्रारसमक्ष नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।७।८ को आदेश।

यसमा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।७।८ को आदेशानुसार पेस भएको प्रस्तुत निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यी निवेदकको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता हुन नसक्ने विपक्षी तेजराम धरमपाल फर्म भारतको दाबी पुग्ने ठहरी उद्योग विभागबाट मिति २०७३।६।६ मा निर्णय भएको देखिन्छ। निवेदकले पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २७ बमोजिम उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझाई मेरो आवेदनभन्दा पछि परेको विपक्षीको आवेदन खारेज गरी मेरो निवेदन मागबमोजिम RAJ NIWAS ट्रेडमार्क गणपति टोबाको प्रा.लि.को नाममा दर्ता हुनुपर्ने भनी यस अदालतमा पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको पाइयो। पुनरावेदनपत्र विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसला अन्तिम भई नसकेको स्पष्ट छ। सुरू निर्णयको तपसिल खण्डमा समेत "प्रस्तुत निर्णयको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि उल्लिखित ट्रेडमार्क विपक्षी तेजराम धरमपाल फर्म भारतको नाममा दर्ता गर्नु" भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट अन्तिम फैसलाबाट ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हालकै अवस्थामा उद्योग विभागले विपक्षीका नाममा ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी काम कार्यान्वयन गर्नु न्यायसङ्गत नदेखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१क नं.अनुसार निवेदन मागबमोजिम विवादित ट्रेडमार्कको दर्तासम्बन्धी काम कारबाही यथास्थितिमा रोक्का राख्नु भनी उद्योग विभागको नाममा लेखी नियमानुसार गर्नु भन्ने उच्च अदालतको उपरजिस्ट्रारबाट मिति २०७३।७।९ मा भएको आदेश।

मुलुकी ऐन, अ.बं.१७१क नं. को कानूनी व्यवस्थाले विपक्षीलाई सहयोग गर्न सक्दैन र हाम्रो भारतस्थित तेजराम धरमपाल फर्मको उत्पादनलाई नेपालमा आयात गर्न र उक्त राजनिवास ट्रेडमार्क प्रयोग गर्नबाट हामीलाई रोक्न सक्ने गरी कुनै कानूनले सुविधा दिएको छैन। तसर्थ, मिति २०७३।७।९ को उपरजिस्ट्रारले गरेको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको तेजराम धरमपालको मिति २०७३।७।११ को उच्च अदालत पाटनमा परेको निवेदन।

उच्च अदालतको उपरजिस्ट्रारको आदेशमा निवेदकले माग गरेभन्दा कम हुने गरी हाल उक्त ट्रेडमार्क दर्ता नगर्नु मात्र भनी आदेश गरेकोले उक्त आदेश हाम्रो माग दाबीबमोजिम पूर्ण नभएकोले चित्त नबुझेकोले उपरजिस्ट्रारको आदेश पुनः विचार गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७३।७।१२ मा गणपति टोबाको प्रा.लि.को तर्फबाट उच्च अदालतमा परेको प्रदिपकुमार आँचलियाको निवेदनपत्र।

यसमा उद्योग विभागबाट मिति २०७३।६।६ मा भएको निर्णयउपर निवेदक गणपति टोबाको तर्फबाट उच्च अदालतसमक्ष मिति २०७३।६।१४ मा पुनरावेदन परी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। उद्योग विभागले निर्णय गर्दा निर्णयको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि विवादित ट्रेडमार्क तेजराम धरमपाल फर्मको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने विषयलाई नै आधार मानी यस अदालतका उपरजिस्ट्रारले मिति २०७३।७।९।३ मा गरेको आदेश अन्यथा नभएकोले बदर गरी रहन

परेन। अब पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ख. बमोजिम विपक्षी तेजराम धरमपाल फर्म विदेशमा समेत दर्ता भए नभएको सम्बन्धमा विवादित नै रहेको परिवेशमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विवादित तेजराम धरमपाल फर्मको नाउँबाट RAJ NIWAS ट्रेडमार्क प्रयोग गरी भएको कुनै पनि उत्पादन बिक्री वितरण, आयात निर्यात वा बजारीकरणसम्बन्धी कुनै कार्य यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म नगर्नु, नगराउनु भनी सरोकारवालालाई यो आदेशको जानकारी गराई दिनुहोला। साथै मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेर्दा चाँडो किनारा गरी विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्ने उच्च अदालतको मिति २०७३।७।१९ को आदेश।

यसमा उजुरकर्ता सिए.के.एन. मोदीले पेस गरेको लेवनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा दर्ता भएको भनिएको नोटरीबाट प्रमाणित गरेको प्रमाण पत्रहरूको वैधतामा प्रश्न उठेपछि पुनरावेदकलाई अ.बं.७८ नं.बमोजिम सुनाई निर्णय गर्नु पर्नेमा सोअनुसार नगरी भएको उद्योग विभागको निर्णय प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ११२ अनुसार विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने उच्च अदालतको मिति २०७३।८।१४ को आदेश।

विपक्षी पुनरावेदकले दाबी गरेजस्तो पेरिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रमा दर्ता भएको प्रमाण पत्र साथै राखी तेजराम धरमपाल फर्मले आवेदन दिएको अवस्था नरहेको भनी पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग. लाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेकोले सो दफाको उद्देश्य र आशय भनेको विदेशमा दर्ता भई प्रयोगमा आएको मेरो फर्मको नाउँमा लेवनान, UAE लगायत देशमा राजनिवास ब्रान्डमा ट्रेडमार्क दर्ता भई दर्ता प्रमाण पत्रसमेत प्राप्त गरेको प्रस्ट छ। विपक्षीले दायर

गरेको पुनरावेदन पत्रमाथि सुनुवाइ गर्दै मिति २०७३।८।१४ मा उच्च अदालत पाटनले विपक्षी झिकाउने आदेश दिँदा तेजराम धरमपाल फर्मका अख्तियार प्राप्त CA. K. N. मोदीले पेस गरेको लेवनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा दर्ता भएको भनिएको नोटरीबाट प्रमाणित प्रमाणपत्रमा वैधताको प्रश्न उठेपछि पुनरावेदकलाई अ.बं.७८ नं.बमोजिम सुनाइ निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरेको भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ। प्रस्तुत प्रमाणपत्रहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र राष्ट्रको आधिकारिक निकायबाट जारी भई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कोही अमुक व्यक्ति वा संस्थाले फर्जी हो भन्दैमा त्यसलाई पत्याउनु उपयुक्त हुँदैन। प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय र राष्ट्रलाई विश्वास गर्नु पर्दछ। एउटा देशले जारी गरेको त्यस देशको आधिकारिक निकायको छाप दस्तखत भएको कागजलाई विश्वास गर्नु कानूनी शासन तथा विधिको शासनभित्रको सामान्य शिष्टाचार पनि हो। जबसम्म जारी गर्ने राष्ट्र र निकायले आफूले जारी गरेको कागजात र प्रमाणपत्र प्रति शङ्का र कैफियत जनाउँदैन त्यस समयसम्म फर्जी, किर्ते भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। हामीले प्राप्त गरेको ती देशका प्रमाणपत्रहरू ती देशको कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको र ती देशले कुनै कैफियत नजनाएको प्रस्ट पार्न चाहन्छु। उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि अन्य मुलुकमा देखाउँदा त्यो कागज कसैले फर्जी भन्ने दाबी लिँदैमा त्यो फर्जी हुँदैन। त्यसैले उच्च अदालतको मिति २०७३।८।१४ मा भएको आदेशमा विपक्षी पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्रमा लेखेको मनोगत शङ्कालाई आधार मानेर विपक्षी झिकाउने आदेश गर्दा लिएको आधार प्रमाण शून्य र कानूनी बलविहीन भएको हुँदा निज विपक्षी पुनरावेदकको पुनरावेदनपत्र खारेज गरी उद्योग विभागबाट तेजराम धरमपाल, भारतले लेवनानलगायत विभिन्न देशमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नोटरीद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेस गरेको, भारत बंगलादेशलगायतका देशमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको प्रमाणित कागजातहरू पेस गरेको, भारतमा उत्पादन र प्रयोगमा ल्याएको आफ्नो उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा विभिन्न पत्रपत्रिकामा विज्ञापनसमेत गरेको म्यागाजिन कपीहरूसमेत पेस गरेको तथ्यलाई आधार लिई गरेको निर्णय मनासिब रहेको हुँदा सो निर्णयसमेत सदर गरिपाउँ भन्ने सिए. के. एन. मोदीले मिति २०७३।१०।१२ मा उच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित प्रतिवाद।

पुनरावेदक गणपति टोबाको प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएकोमा विवाद छैन। पुनरावेदकले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क वर्ग ३१ र ३४ अन्तर्गत दर्ताका लागि प्रत्यर्थीले भन्दा पहिले मिति २०७२।५।९ मा आवेदन गरेको देखिन्छ। पुनरावेदक गणपति टोबाको प्रा.लि.ले उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७३।५।१७ मा परीक्षण उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी RAJ NIWAS ब्रान्डको पान मसला उत्पादन गरी सोको कारोबारबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई रू. २,५१,४९,६००।– बराबरको राजस्व बुझाएको भन्नेसमेत देखिन्छ। ट्रेडमार्क दर्ताका लागि वस्तुको उत्पादन बिक्री वितरण र राजस्व दाखिलासमेत महत्त्वपूर्ण आधार मान्नु पर्ने हुन्छ। ट्रेडमार्क दर्ताका लागि उत्पादनको प्रयोग महत्त्वपूर्ण आधार हो। परीक्षण उत्पादन भनेको औद्योगिक लगानीको परिणाम हो। औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न कारखाना, संरचना निर्माण र मानव स्रोत साधन आधारभूत कुरा हुन्। उत्पादनकर्ताको उत्पादनमा भएको लगानीसमेत ट्रेडमार्क दर्ताका लागि विचार गर्नु न्यायोचित हुन्छ। पुनरावेदक कम्पनीले आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त गरी RAJ NIWAS ब्रान्डको पान मसला परीक्षण उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गरी

व्यापारिक साख बनाएको कुरालाई मनन गर्नु न्यायको रोहबाट वाञ्छनीय हुन जान्छ। यस अवस्थामा पुनरावेदकको नाममा वर्ग ३४ अन्तर्गत आवेदन नं. ०५९१६६ बमोजिमको RAJ NIWAS र वर्ग ३१ अन्तर्गत आवेदन नं. ०५९१६७ बमोजिमको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ता हुन नसक्ने ठहर गरेको उद्योग विभागको निर्णय उचित मान्न मिल्ने देखिएन। तसर्थ उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट प्रत्यर्थीको उजुरी दाबी पुग्ने भनी RAJ NIWAS ट्रेडमार्क गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको नाममा दर्ता हुन नसक्ने ठहर गरी उद्योग विभागबाट मिति २०७३।६।६ मा भएको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीका ट्रेडमार्क पुनरावेदक गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।१८ को फैसला।

विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि.ले RAJ NIWAS शब्दहरू पान मसलाको ट्रेडमार्कको रूपमा प्राप्त गरिसकेको अवस्था नरहँदै सो ट्रेडमार्क दर्ताको लागि मिति २०७२।५।९ मा आवेदन गरेको र हाम्रोसमेत आवेदन परी दुवै आवेदनको सम्बन्धमा औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित हुँदा दोहोरो दाबी विरोध परेको तथ्यमा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन। सोबाहेकका स्वयं उच्च अदालत पाटनको निर्णयमा नै "वर्षौंअघिदेखि निवेदक कम्पनीको RAJ NIWAS ब्रान्डको पान मसला उत्पादन भइरहेको र त्यसको विज्ञापनमा करौडौं रूपैयाँ खर्च भइरहेको तथ्यलाई अन्यथा लिनु परेन" भनी स्वीकार गरेको कुरामा समेत द्विविधा छैन। त्यसैगरी विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि.ले RAJ NIWAS नामक पान मसलाको उत्पादन गरी आएको अवस्था नरहेको समेत स्पष्ट नै छ। वर्षौंघिदेखि भारतमा उत्पादन भइरहेको र करोडौं रूपैयाँको विज्ञापनसमेत गरी स्थापित RAJ NIWAS ब्रान्डको स्थापित बजारको अनुचित लाभ लिनका लागि विपक्षी कम्पनीले सो ट्रेडमार्क दर्ता गर्न चाहेको हो भन्ने कुरा मिति २०७३।५।५ मा (२२ अगष्ट २०१६ मा) मात्र सो कम्पनीले आफूले परीक्षण उत्पादन गर्न चाहेको हुनाले परीक्षण उत्पादनको अनुमति माग गरेकोबाट स्पष्ट हुन्छ। सो अघिसम्म विपक्षीले कुनै उत्पादन गर्दै नगरेको कुरा विपक्षीले परीक्षण उत्पादनको लागि दिएको निवेदनले नै पुष्टि गरिरहेको छ। यसरी एकातर्फ वर्षौंअघिदेखि भारतमा उत्पादन गरी नेपाललगायतका विभिन्न मुलुकहरूमा निकासी गरी आएको कुरामा विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ उच्च अदालतको फैसलामा समेत सो तथ्यलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा अस्वीकार गरिएको नै छ। अतः निवेदक फर्मले प्रयोग र उपभोग गरिरहेको र बजारमा स्थापित रहेको RAJ NIWAS नामको पान मसलाको ट्रेडमार्क कुनै उत्पादन सुरू नै नगरेको विपक्षी गणपति टोबाको प्रा.लि. नामक कम्पनीले दर्ता गर्ने प्रयत्न गरेकोमा कानूनबमोजिमको म्यादभित्रै निवेदकले सोमा आफ्नो दाबी विरोध गरेको स्पष्ट छ। पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८(३) बमोजिम दर्ता भइसकेको ट्रेडमार्कलाई समेत खारेज गर्ने अधिकार राख्ने नेपाल सरकार उद्योग विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यतासमेतको आधारमा दर्ताको लागि परेको आवेदनहरूको सम्बन्धमा पहिलेदेखि निवेदक कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको र नेपाल बाहिरका विभिन्न राष्ट्रहरूको ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने निकायहरूमा पहिलेदेखि नै दर्ताको प्रक्रिया सुरू भइसकेको अवस्थामा ती राष्ट्रहरूको कानून र व्यवहारअनुसार ट्रेडमार्क दर्ता गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्दासमेत निवेदन दिएको मितिदेखि लागू हुने गरी दिने व्यवहार

NEPAL KANOON PATRIKA NAJIR

रहेको सन्दर्भमा हाम्रो दाबी नपुग्ने र उद्योग विभागको निर्णय बदर हुने ठहराई गरेको उच्च अदालत पाटनको उल्लिखित फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) अनुसार पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको त्रुटि भएको स्पष्ट छ।

उच्च अदालत पाटनले फैसलामा ट्रेडमार्डजस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा राष्ट्रिय सम्प्रभुसत्ताको भावना उल्लेख गरी हाम्रो हक समाप्त हुने गरी व्याख्या गरिएको छ। उच्च अदालतले गरेको व्याख्याले नेपाल बाहिरबाट चोरी गरी ल्याएको सम्पत्तिमा चोर्नेको नै हक हुन्छ भन्नेजस्तो अर्थ दिन्छ। तर वास्तविकता के हो भने "नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको र यसले Paris Convention को अनुमोदन पनि गरिसकेको

छ। नेपालमा ट्रेडमार्क सम्बन्धमा पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी WTO को पनि सदस्य बनी TRIPs को पूर्ण पालना गर्न नेपाल बाध्य छ। नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता जस्तै Berne Convention, Paris Convention र WTO अन्तर्गतको TRIPs को पक्ष बनिसकेको अवस्थामा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम ती Convention का व्यवस्था पालना गर्नु नेपालको कर्तव्य हुन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार सन्धिका व्यवस्था र नेपाल कानून बाझिएमा सन्धिको प्रावधान लागू हुन्छ। नेपालले WTO को सदस्य भएपश्चात् मिति २०६३।८।८ मा निकासी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ मार्फत पेटेन्ड डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को संशोधन गरी औद्योगिक सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण प्रदान गर्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यस स्थितिमा ट्रेडमार्क सम्बन्धमा नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुरूप Compatible हुनुपर्छ र बन्नुपर्दछ, भन्ने स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको पूर्णत: उपेक्षा गरी राष्ट्रिय सम्प्रभुसत्ताको नाममा हाम्रो स्थापित हकको प्रतिकूल गरिएको निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको व्याख्याको प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ। अतः सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी नजिरको पालना नगरी गरेको निर्णय न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(ख) बमोजिम दोहोऱ्याई हेरिनु पर्ने स्पष्ट छ।

हामीले आफ्नो पहिलेदेखि प्रयोग गरी आएको RAJ NIWAS शब्दको पान मसालाको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न दिएको निवेदन र विपक्षीले दिएको निवेदन दुवैको सम्बन्धमा नेपाल सरकार उद्योग विभागले २०७३।३।८ मा बुलेटिनमा सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ। सो मितिसम्म नेपालमा उक्त शब्दको ट्रेडमार्क कुनैपनि पक्षको नाममा दर्ता भइसकेको छैन। हामीले हाम्रो उत्पादनमा वर्षौंदेखि सोही ट्रेडमार्क प्रयोग गरी भारतमा र अन्य मुलुकमा बिक्री गरी रहेको कुरामा उच्च अदालत स्वयंले अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको अवस्था रहेको छ। हाम्रोतर्फबाट ट्रेडमार्क दर्ता गर्न मिति २०७२। ७।२३ मा नेपाल सरकार उद्योग विभागसमक्ष निवेदन दिँदाको अवस्थामा भारत, अफगानिस्तान, युएई र लेबनानमा हाम्रो ट्रेकमार्क दर्ताको आवेदन परिसकेको अवस्था रहेको थियो। ती सबै मुलुकको कानूनमा प्रमाणपत्र जारी गर्दा त्यस्तो प्रमाणपत्र आवेदन दर्ता भएको मितिदेखि नै लागू हुने व्यवस्थाको आधारमा निवेदन दर्ता गरिसकेपछि पूरक

निवेदनको रूपमा आवेदन दर्ता भइसकेको पुष्टि हुने प्रमाण हामीले पेस गरेका थियौं। त्यसैगरी मिति २०७३।१।५ मा नेपाल सरकारले हाम्रो आवेदन औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशित गर्ने मिति २०७२।१२।३० मा निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व नै उल्लिखित तीनवटै मुलुकका सम्बन्धित निकायबाट जारी भएको ट्रेडमार्क दर्ताको प्रमाणपत्र हामीले उद्योग विभागमा पेस गरिसकेका थियौं। सोही आधारमा अन्यत्र दर्ता भइसकेको आधारमा हाम्रो आवेदनका सम्बन्धमा बुलेटिनमा प्रकाशन भएको थियो। सम्बन्धित मुलुकको कानूनको आधारमा दरखास्त परेको मितिलाई नै हक अधिकार सिर्जना भएको र लागू हुने मिति उल्लेख भएको कुरालाई श्री उच्च अदालतको निर्णयमा पूर्णत: उपेक्षा गरी केवल प्रमाणपत्र जारी भएको मितिलाई पक्री विषवृक्षको दृष्टान्त दिई पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८(१) को विपरीत हुने गरी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट छ। एकातर्फ कुनै आधार उल्लेख नगरी उत्पादन भएको भनी पक्षले आवेदन दिएको छ भने अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि उत्पादन गरी नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकमा निकासी गरिरहेको र सो उत्पादनको बजारीकरणको लागि करोडौं रूपैयाँको विज्ञापन गरी आएको पक्ष रहेको छ। नेपाल बाहिरसमेत दर्ताको प्रक्रिया सुरू गरी निर्णयाधीन अवस्थामा रहेको पक्षले समेत दर्ताको लागि आवेदन दिएको छ र औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित हुनुपूर्व नै साबिकदेखि लागू भएको अन्य मुलुकको दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पेस गरेको अवस्था रहेको छ भने केवल केही दिनअघि दरखास्त दिएको कारणले विपक्षीको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता हुने र हाम्रो दाबी विरोध नै दूषित ठहर्ने व्याख्या उचित होइन। सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट नेपालको पेटेन्ट डिजायन तथा ट्रेडमार्कसम्बन्धी ऐन, २०२२ संशोधनसहितको दफा ३, १२ र १६ लाई पनि यहाँ भावनामा व्याख्या गर्नुपर्छ। नेपाल पक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू वा अन्य घोषणाहरूले नेपालमा प्रभावकारिताका सम्बन्धमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु गरेको बचनबद्धता पालना गर्नुपर्छ। कुनै महासन्धिमा आफ्नो प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी देशको विधायिकाबाट अनुमोदन भएपछि वा कानूनमा व्यवस्था भएमा त्यस्तो व्यवस्थाबाट राष्ट्र Derogate हुन सक्दैन।

पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा ट्रेडमार्क संरक्षणको लागि नेपालमा उद्योग विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, दर्तापश्चात्को संरक्षण, खारेजीको कारबाही सम्बन्धमा व्यवस्था देखिन्छ। दफा १८(३) अनुसार "दर्ता भइसकेका ट्रेडमार्कले अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पुग्ने देखेमा विभागले दर्ता बदर गर्न सक्ने नै देखिन्छ" भन्ने सिद्धान्त निवेदक सुमी डिष्टिलरी वि. अन्जु उप्रेती ढकाल भएको ट्रेडमार्क दर्ता मुद्दामा प्रतिपादित भइ ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८५७७ पृ. ४४८ मा प्रकाशितसमेत भएको छ। अतः उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को (क)(ख) को आधारमा मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी कानूनी त्रुटिपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको उक्त फैसला उल्टी गरी सुरू उद्योग विभागको निर्णय कायम गरिपाउँ भन्ने बेहोराको तेजराम धरमपालको तर्फबाट यस अदालतमा परेको मिति २०७४।६।४ को मुद्दा दोहोऱ्याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन।

यसमा यिनै निवेदक र विपक्षी भएको ०७४-RI-०५७९ को निवेदनमा आज यसै इजलासबाट मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भएको र प्रस्तुत निवेदन उक्त निवेदनसँग अन्तरप्रभावी भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति

२०७५।१।२८ को आदेश।

विदेशी निवेदकले नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आवेदन गर्दा पेटेन्ट डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग बमोजिम उक्त ट्रेडमार्क अन्य राज्यमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र साथै राखी निवेदन गर्नुपर्दछ। विपक्षी / पुनरावेदक तेजराम धरमपालले मिति २०७३।७।२३ मा पेस गरेको निवेदनमा AS Per Home Registration भनी उल्लेख गरेको भए तापनि पेरिस महासन्धिको कुनै पनि सदस्य राज्यमा उल्लिखित वर्गको उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेस गरिएको छैन। विपक्षीले आवेदनका लागि पेस गरेको मिति २०७२।५।३० को आवेदनमा समेत विपक्षीले अन्य कुनै राज्यमा ट्रेडमार्क दर्ता भएको बेहोरा खुलाउनु पर्ने खण्डमा समेत कुनै बेहोरा खुलाइएको छैन। दाबी विरोधको उजुरीको क्रममा पेस गरिएका विवादित लेवनानलगायतका दर्ता प्रमाणपत्रसमेत विपक्षीले आवेदन गरेको मिति २०७२।७।२३ भन्दा धेरैपछि मात्र पेस गरेको

देखिन्छ। अतः पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग को प्रक्रियाविपरीत सम्बन्धित राष्ट्रमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र नै संलग्न नगरी विपक्षीले गरेको आवेदनका आधारमा विपक्षीको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न मिल्दैन। साथै निज विपक्षीले अन्य देशमा दर्ता भएको भनी दाबी लिएका ट्रेडमार्कहरू विपक्षीले निजले नेपालमा आवेदन गरेको मितिपश्चात् मात्र प्राप्त गरेकोले उक्त विवादित दर्ता कागजातहरूलाई आधार लिन मिल्दैन। विपक्षी तेजराम धरमपालले भारतमा दर्ताका लागि गरेका आवेदनहरूसमेत खारेज (Objected) भइसकेको छ।

हामी गणपति टोबाको प्रा.लि. ले समेत उक्त ब्रान्डहरू प्रयोग गरिरहेको तथ्यलाई विचार गरिनु पर्दछ। उल्लिखित RAJ NIWAS ट्रेडमार्क वर्ग ३१ र ३४ अन्तर्गत Vijayshree Food Product Pvt. Ltd. ले श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरान, इराक, केन्या, युगान्डा, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रिका, स्वीजरल्याण्डलगायतका देशमा दर्ता गरिसकेको र केही देशहरूमा दर्ताको लागि आवेदन गरिसकेको र Vijayshree Food Products Pvt. Ltd. ले उल्लिखित राज्यहरूमा दर्ता / आवेदन भएको सम्पूर्ण ट्रेडमार्कहरूको प्रयोगको हक यस गणपति टोबाको प्रा.लि. लाई मिति २०७३।६।४ को Deed of Assignment द्वारा हस्तान्तरण गरिसकेको बेहोरा निवेदन गर्दछौं। यसरी पेरिस महासन्धिका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूमा दर्ता भइसकेको RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको कानूनी हकदार हामी भएको बेहोरा पुष्टि हुने कागजात सुरू मिसिल संलग्न छ। साथै यस गणपति टोबाको प्रा.लि. ले RAJ NIWAS नामको विभिन्न पान मसलाहरू उत्पादन गरिरहेको र सो उत्पादनबापत आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्कसमेत बुझाई रहेको बेहोरा निवेदन गर्दछौं। यसरी उल्लिखित ट्रेडमार्क प्रयोगका सम्बन्धमा हामी गणपति टोबाको प्रा.लि. लाई कानूनी हक भई उत्पादनसमेत गरिरहेकोमा हाम्रो आवेदनलाई बेवास्ता गरी हाम्रो आवेदनभन्दा पछि परेको आवेदनलाई गैरकानूनी रूपमा मान्यता दिई विपक्षीको नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने गैरकानूनी जिकिरप्रति गम्भीर हुन सम्मानित अदालतलाई विनम्र निवेदन गर्दछु।

विपक्षीले पेटेन्ट डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग बमोजिमको प्रक्रिया नै नपुऱ्याई आवेदन गरेको, फर्जी कागजातहरू पेस गरी ट्रेडमार्क दर्ता गराउने दुष्प्रयास गरेको, पेटेन्ट डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६, १८ र २१ख मा प्रयोगका आधारमा नभई केवल दर्ताका आधारमा मात्र ट्रेडमार्कको कानूनी संरक्षण तथा एकाधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको, नेपालको कानूनले दर्ता भएको ट्रेडमार्कको मात्र सुरक्षा गर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र हामी गणपति टोबाको प्रा.लि. ले समेत उक्त ब्रान्ड प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गरेकोमा विपक्षीले तथ्य, कानून र नजिरलाई बेवास्ता गरी, बदनियतपूर्ण भाव लगाई र मनोगत विश्लेषण गरी उल्लिखित वर्ग ३१ र वर्ग ३४ को RAJ NIWAS ट्रेडमार्क, पेटेन्ट डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ बमोजिम पहिलो आवेदन हामी गणपति टोबाको प्रा.लि. को नाममा दर्ता हुनुपर्ने भनी निर्णय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गणपति टोबाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको मिति २०७५।६।२ को लिखित प्रतिवाद। यसमा दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीबाट मिति २०७६।३।३ गतेभित्र बहसनोट पेस गर्न लगाई मिति २०७६।३।९ गते नि.सु. तोकिएकोमा तोकेको म्यादभित्र बहसनोट पेस हुन आएको।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तेजराम धरमपाल फर्मको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री मिथिलेश कुमार सिंह, श्री सतिशकृष्ण खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य एवं विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हिमेशकृष्ण खरेल तथा श्री हेमन्तराज दाहालले उद्योग विभागमा पहिला निवेदन दिएको भन्ने आधारमा मात्र ट्रेडमार्क दर्ता हुने होइन। पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १७ र १८ को व्यवस्थाअनुसार ट्रेडमार्क दर्ताको लागि परेको निवेदन एवं दाबी विरोधसमेतको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त ठहऱ्याएको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था हुनुका साथै पहिला अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको ट्रेडमार्क दर्ता नगरिने भन्नेसमेतको कानूनी व्यवस्था छ। साथै ऐनको दफा २१ग अनुसार विदेशमा दर्ता भएको ट्रेडमार्कलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने भन्नेसमेतको व्यवस्था छ। RAJ NIWAS ट्रेडमार्क मेरो पक्षको नाममा संयुक्त अरब इमिरेट्स, लेवनानसमेतका देशमा दर्ता रहेको भारतमा दर्ता प्रक्रियामा रही सोही ट्रेडमार्कको आधारमा उत्पादन र प्रयोग भएको अवस्था छ। नेपालमा मेरो पक्षले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ता गर्न निवेदन दिँदा सो ट्रेडमार्क मेरो पक्षको नाउँमा विदेशमा दर्ता रहेको र सोही आधारमा उत्पादन र प्रयोग भइरहेको भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित कागजातसमेत संलग्न गराएको छु। मेरो पक्षको नाममा दर्ता भएको RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको आधारमा भएको उत्पादनले विश्वका विभिन्न देशमा Goodwill प्राप्त गरिसकेको छ। RAJ NIWAS मेरो पक्षको Creation भएकोले यसमा मेरो पक्षको मात्र अधिकार छ। हाम्रो देश Paris Convention को पनि सदस्य मुलुक हो। उक्त Convention को व्यवस्थाअनुसार पहिला अन्य मुलुकमा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता भएको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क नेपालमा सोभन्दा पछि अन्य व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन सक्दैन। यसर्थ प्रत्यर्थीको नाउँमा RAJ NIWAS

ट्रेडमार्क दर्ता हुने गरी उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला उल्टी गरी RAJ NIWAS ट्रेडमार्क मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुका साथै सोही बेहोराको बहसनोट विद्वान् वरिष्ठ अधिबक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल, एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री हिमेशकृष्ण खरेलबाट पेस भएको देखियो।

यसैगरी प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूद्रप्रसाद पोखरेल, श्री दक्षबहादुर क्षेत्री र श्री अन्जन नेउपानेले पुनरावेदकले दाबी गरेको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क भारतमा दर्ता भएको छैन, भारतमा दर्ता नभएकोले भारतमा दर्ता भएको भन्ने आधारमा अन्य देशमा गरिएको दर्ताले समेत मान्यता पाउन सक्दैन। निजले उद्योग विभागमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गर्न निवेदन दिँदा अन्य देशमा दर्ता भएको भनी ती कुरा पुष्टि हुने कागज प्रमाण संलग्न गराएको अवस्था छैन। विपक्षीले उत्पादन मुलुक भारत भएको दाबी गरेको तर भारतमा नै दर्ता नभएको अवस्थामा निजको पुनरावेदन जिकिर स्थापित हुन सक्दैन। Paris Convention अनुसार RAJ NIWAS ट्रेडमार्क विपक्षीको नाउँमा भारतमा दर्ता भएको कुनै अभिलेखबाट देखिँदैन। RAJ NIWAS ट्रेडमार्क भारतमा Well known को List मा परेकोसमेत देखिँदैन। उद्योग विभागमा RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ता गर्न मेरो पक्षले निवेदन दिएपछि विपक्षीले लेवनानमा भएको दर्ताको आधारमा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको छ। भारतमा दर्ता भएको भन्ने विपक्षीको दाबी छैन। भारतमा दर्ता भएको भनी लेवनानमा दर्ता गराएकोमा भारतमा दर्ता नभएको हुँदा लेवनानमा भएको दर्तालाई विश्वसनीय मान्न सकिँदैन। लेवनान यो ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा Home Country पनि होइन, भारतमा विज्ञापन भएको भन्ने आधारमा दर्ता भएको भन्न र मान्नसमेत मिल्दैन। ट्रेडमार्क सम्बन्धमा पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६ समेतको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, नि.नं.८६६८ मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार समेत नेपालमा दर्ता नभएको ट्रेडमार्कले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने नदेखिँदा पुनरावेदकको नाउँमा RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ता हुन सक्दैन। तसर्थ मेरो पक्षको Creation को रूपमा रहेको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला सदर गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुका साथै सोही बेहोराको बहसनोटसमेत विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूद्रप्रसाद पोख्रेल, श्री दक्षबहादुर क्षेत्री र श्री अन्जन नेउपानेबाट पेस हुन आएको देखियो।

पुनरावेदक र प्रत्यर्थीतर्फबाट प्रस्तुत भएको उल्लिखित बेहोराको बहस सुनी पेस भएको बहसनोट र मिसिलसमेत अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग ३१ र वर्ग ३४ को RAJ NIWAS ट्रेडमार्क मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०७२।५।९ मा गणपति टोबाको तर्फबाट र उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको उत्पादन हाल भारत र तेस्रो मुलुकमा समेत दर्ता रहेको प्रमाण हाम्रो नाउँमा रहेकोले सो ट्रेडमार्क हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने तेजराम धरमपाल फर्मको तर्फबाट मिति २०७२।७।२३ मा उद्योग विभागमा निवेदन परेकोमा, RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको आधिकारिक प्रयोगकर्ता उजुरीकर्ता फर्म तेजराम धरमपाल भारत रहे भएकोले उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्क गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको नाममा दर्ता हुन नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको उद्योग विभागबाट मिति २०७३।६।६ मा निर्णय भएको र सो निर्णयउपर उच्च अदालत पाटनमा निवेदक गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको पुनरावेदन परी उच्च अदालत पाटनबाट दाबीका ट्रेडमार्क पुनरावेदक गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाका नाममा दर्ता हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको मिति २०७४।२।

१८ मा फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर चित्त नबुझाई उक्त फैसला उल्टी गरी सुरू उद्योग विभागको निर्णय कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको तेजराम धरमपाल फर्मको तर्फबाट यस अदालतमा परेको दोहोऱ्याई पाउँको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई नियमानुसार निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मूलतः निम्न प्रश्नहरूउपर विचार विवेचना गरी उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।१८ को फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः-

१. विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार ट्रेडमार्क भनेको के हो र त्यसउपर कसको अधिकार रहनुपर्दछ ?

२. ट्रेडमार्कउपर हक प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता कानूनमा के कस्ता व्यवस्था गरिएका छन् ? र अन्य देशमा दर्ता भएका ट्रेडमार्कले के कस्तो अवस्थामा नेपालमा मान्यता पाउन सक्दछन् ?

३. प्रस्तुत विवादमा विवादित RAJ NIWAS ट्रेडमार्कउपर पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी कसको अधिकार हुनुपर्ने हो वा उक्त RAJ NIWAS कसको नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने हो ?

४. प्रस्तुत विवादमा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।१८ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा विपक्षी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ?

२. विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार ट्रेडमार्क भनेको के हो र त्यसउपर कसको अधिकार रहनु पर्दछ ? भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मौलिक मानवीय सिर्जना बौद्धिक सम्पत्ति हो, कुनै पनि व्यक्तिको मौलिक सिर्जनालाई निजको बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) मानिन्छ र त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिलाई चिनाउने एउटा पहिचानको रूपमा ट्रेडमार्कलाई लिने गरिन्छ। वस्तुत: ट्रेडमार्क भनेको बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual Property) कै एक अंग (one part) हो। सिद्धान्ततः आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा सर्जकको पूर्ण अधिकार रही यो सम्पत्तिमार्फत व्यापार व्यवसाय तथा अन्य कारोबार गर्नेलगायतका अधिकार निजलाई प्राप्त हुन्छ। यो विभिन्न राष्ट्रहरूको आ-आफ्नो कानूनबाट व्यवस्थित भएपनि हाल आएर यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप धारणा गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) को Section 2, Article 15 मा ट्रेडमार्कलाई “Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colures as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.” भनी परिभाषित गरी ट्रेडमार्क दर्ता गर्नको लागि चाहिने आवश्यक योग्यतासमेत पहिचान गरेको देखिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो पेटेन्ट डिजायन र

ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २(ग) ले ट्रेडमार्कलाई कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न वा चित्र वा शब्द, चिह्न र चित्र तिनै कुराको संयोग सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ। ने.का.प. २०६२ अंक ५ नि.नं. ७५३६ मा प्रकाशित निवेदक नुरप्रताप राणा विपक्षी उद्योग विभागसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध मुद्दामा यस अदालतबाट "ट्रेडमार्क स्वभावैले कुनै उद्योगको उत्पादित सामानको पहिचान गराउन र अरूबाट अलग देखाउने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने स्थापित मान्यता भएको" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ।

३. उल्लिखित परिभाषा र प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार कुनैपनि फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो Creation लाई सांकेतिक रूपबाट चिनाउन, अरूको भन्दा फरक देखाउन तथा त्यस्तो उत्पादन आफ्नो Creation हो भनी पुष्टि गर्न, प्रयोगमा ल्याइने शब्द, चिह्न वा चित्र वा यी तीनै कुराको संयुक्त रूपलाई ट्रेडमार्क भनी भन्ने गरिन्छ। ट्रेडमार्क कुनै उत्पादनको प्रतिनिधित्व गर्ने चिह्न हो र ट्रेडमार्ककै आधारमा सम्बन्धित उत्पादन, त्यसको उत्पादक उत्पादनको विशेषता तथा गुणहरू आदिबारे जानकारी लिन सकिन्छ तथा उक्त सामानप्रति ग्राहकले आफ्नो धारणा बनाउँदछन्। ट्रेडमार्क औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिकै एक अंग भएकाले सर्जकको सिर्जना (बौद्धिक सम्पत्ति) को संरक्षण गरी त्यस्तो सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्न र उत्पादनको सुरक्षाको लागि पनि सम्बन्धित ट्रेडमार्कमा सम्बन्धित सर्जक (innovator) को अधिकार रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो, यो मान्यताले नै बौद्धिक सम्पत्ति, तथा ट्रेडमार्कलाई सम्बन्धित सर्जकले आफ्नो सिर्जनाको रूपमा दर्ता गरी त्यसबाट लाभ लिने तथा त्यसको संरक्षण गर्ने विधिशास्त्रीय आधार प्रदान गर्यो। ट्रेडमार्कले मालसामान वा उत्पादनको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले उत्पादन वा मालसामानको सुरक्षा र संरक्षणसँग सम्बन्धित ट्रेडमार्कले घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने हुँदा सर्जकले सम्बन्धित ट्रेडमार्कको सुरक्षा र संरक्षण गर्न त्यसलाई दर्ता गराउनुपदर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय अवधारणाले मान्यता पाई सम्बन्धित उत्पादन जसको हो सोसम्बन्धी ट्रेडमार्क उसैको नाउँमा दर्ता गर्ने र सोउपर उसैको पूर्ण अधिकार रहने कानूनी व्यवस्था भएको हो। पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६ मा समेत कसैले आफ्नो व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजिम विभागमा दर्ता गराई सो ट्रेडमार्कउपर यस ऐनबमोजिम हक प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यो कानूनी व्यवस्थाबाट कुनै उत्पादकले आफ्नो ट्रेडमार्क विभागमा दर्ता गराई त्यसउपर हक प्राप्त गर्न सक्ने देखिएबाट त्यस्तो उत्पादन, मालसामान वा कारोबारसँग सम्बन्धित ट्रेडमार्कउपर सम्बन्धित उत्पादक वा सर्जककै अधिकार हुने कुरामा विवाद देखिएन।

४. ट्रेडमार्कउपर हक प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा के कस्ता कानूनमा के कस्ता व्यवस्था गरिएका छन् ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा ट्रेडमार्कमा हकाधिकार प्राप्त गर्न त्यसको दर्ता र प्रयोग महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यी दुई आधारलाई नै हालसम्म ट्रेडमार्क दर्ताको लागि विश्वव्यापी आधार मानिँदै आएको देखिन्छ। एक राष्ट्रमा ट्रेडमार्क दर्ता भएकै कारणले अर्को देशमा त्यसले स्वत: मान्यता पाउने अवस्था हुँदैन। हरेक राष्ट्रले ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आ-आफ्नै कानून बनाएका हुन्छन्। अरू राष्ट्रमा दर्ता भएको सुपरिचित (well known) ट्रेडमार्कसमेत सम्बद्ध देशको कानूनअनुसार दर्ता भएपछि मात्र त्यस देशमा हकाधिकार प्राप्त गर्न लायक हुन्छन्। पुनरावेदक तेजराम धरमपाल फर्मको पुनरावेदन पत्रमा पेरिस महासन्धिको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ, नेपालसमेत पेरिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले महासन्धिको

व्यवस्थालाई नेपालले समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा अन्यथा भन्न मिल्दैन, तर पेरिस महासन्धिको धारा ६(१) मा सदस्य राष्ट्रले कानून बनाई ट्रेडमार्क दर्ताका प्रक्रिया र आधार निश्चित गर्न सक्दछन् - (The Conditions for the filling and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.) भन्ने उल्लेख भएको देखिएबाट नेपालले ट्रेडमार्क दर्ताका लागि दर्ताका प्रक्रिया र आधार सुनिश्चित गर्न कानून बनाउन सक्ने नै देखिन्छ र बनाएको पनि पाइन्छ।

५. नेपाल बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धमा भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्ष बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले WTO को सदस्य भएपश्चात् पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को संशोधन गरी बौद्धिक औद्योगिक सम्पत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण प्रदान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ। ट्रेडमार्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६ मा ट्रेडमार्कमा हक प्राप्त गर्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा "कसैले आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजिम विभागमा दर्ता गराई सो ट्रेडमार्कउपर यस ऐनबमोजिमको हक प्राप्त गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यस्तै दफा १७ मा ट्रेडमार्क दर्ता निमित्त दरखास्त शीर्षकअन्तर्गत दफा (१) मा "आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजिम दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने" र दफा १८ मा ट्रेडमार्कको दर्ता भन्ने शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा "दफा १७ बमोजिम ट्रेडमार्क दर्ताको निमित्त कसैको दरखास्त परेमा सो ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कसैको दाबी विरोध भए त्यस्तो दाबी विरोध गर्न मनासिब मौका दिई कसैको दाबी विरोध पर्न आएमा सोउपर समेत छानबिन गरी दर्ता गर्न उपयुक्त ठहरिएमा सो ट्रेडमार्क दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। यसैगरी दफा १८ख मा "विभागमा दर्ता नगराई कुनै ट्रेडमार्क पनि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने" र दफा २१ख. मा "विदेशमा दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो ट्रेडमार्कमा निजको नेपालमा हक कायम हुने छैन" भन्नेसमेतको कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा २१ग. मा विदेशमा दर्ता भएको पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्कको प्रमाण पत्र साथै राखी दर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिएमा विभागले त्यस्तो पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरिकनै पनि दर्ता गर्न सक्नेछ र त्यस्तो दर्तावालालाई विभागले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सन् १८८३ मा सम्पन्न भएको पेरिस महासन्धिअनुसार ग्राह्यता मितिको सहुलियत प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसप्रकार पेरिस महासन्धिको व्यवस्था र पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग. को व्यवस्थाअनुसार विदेशमा दर्ता भएको ट्रेडमार्कले मान्यता पाउन त्यस्तो दर्ताको प्रमाणपत्र साथै राखी सो ट्रेडमार्क दर्ताको लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

६. अब प्रस्तुत विवादमा विवादित RAJ NIWAS ट्रेडमार्कउपर पुनरावेदक वा प्रत्यर्थी कसको अधिकार हुनुपर्ने हो वा उक्त RAJ NIWAS कसको नाउँमा दर्ता हुनुपर्ने हो ? भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा ट्रेडमार्क दर्ताको सम्बन्धमा पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको र ति व्यवस्थाहरूमध्ये दफा २१ग. ले विदेशमा दर्ता भएको पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्कलाई विभागले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर सोको लागि विदेशमा

दर्ता भएको ट्रेडमार्कको दर्ता प्रमाण पत्र साथै राखी आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। पुनरावेदक तेजराम धरमपाल फर्मले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ताका लागि उद्योग विभागमा मिति २०७२।७।२३ मा निवेदन उजुरी दाबी गर्दा विदेशको दर्ता प्रमाणपत्र (Home Registration Certificate) छ भन्ने उल्लेख गरेकोसम्म देखिन्छ। पुनरावेदकले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ताको लागि प्रमुख आधारको रूपमा दाखिला गरेको विदेशमा दर्ता भएको भनिएको प्रमाण पत्र (Home Registration Certificate) का सम्बन्धमा हेर्दा निम्नानुसारको मितिगत अवस्था रहेको देखियो।

पुनरावेदकले आवेदन गरेको मिति युएई बाट प्रमाणपत्र जारी मिति लेवनानबाट प्रमाणपत्र जारी मिति

२०७२।७।२३, सन् 2015 Nov. 9 २०७२।१२।१७, सन् 2016, March 30 २०७२।१०।२१, सन् 2016 Feb. 4

७. उपर्युक्त अवस्थाबाट पुनरावेदक तेजराम धरमपालले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ताका लागि मिति २०७२।७।२३ मा उद्योग विभागमा आवेदन गरेको देखिन्छ भने सो मितिभन्दा अगावै मिति २०७२।५।९ मा प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा.लि.को तर्फवाट उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको दर्ता गरिपाउँ भनी उद्योग विभागमा निवेदन परेको देखिन्छ। पुनरावेदक तेजराम धरमपालले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ताको लागि प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा. लि.ले उद्योग विभागमा निवेदन दिएको मितिभन्दा पछि मिति २०७२।७।२३ मा आवेदन दिएको र सो आवेदन दिएको मितिभन्दा धेरै पछि मात्र लेबनान र युएईबाट RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ताका प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसप्रकार मितिगत विवरण र तथ्यगत अवस्था हेर्दा पुनरावेदक तेजराम धरमपालले उद्योग विभागमा निवेदन दिँदाको मिति २०७२।७।२३ मा युएई र लेवनानमा निजको नाममा RAJ NIWAS ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेको अवस्था देखिन आएन। ट्रेडमार्क दर्ता प्रक्रियामा रहनु र दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसेकेको स्थिति हुनु फरक फरक कुरा हुन्। कानूनले अन्य देशमा ट्रेडमार्क दर्ता भएकोमा त्यस्तो दर्ताका प्रमाणपत्र साथै राखी उद्योग विभागमा दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सोबमोजिम ट्रेडमार्क दर्ता भएको हुनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ। आवेदनमा उल्लेख गर्दैमा विदेशबाट ट्रेडमार्क दर्ताका प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त भएको थियो भन्न मिल्ने हुँदैन। यसरी पुनरावेदक तेजराम धरमपालले विदेश (युएई र लेवनान) को ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र नभएकोलाई दर्ता प्रमाणपत्र छ भनी हुँदै नभएको बेहोरा आवेदनमा उल्लेख गरी सुरूमा उद्योग विभागमा आवेदन गरेको देखिन्छ। जुन बेहोरा पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग को विदेशमा दर्ता भएको पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र साथै राखी ट्रेडमार्क दर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल रहेको देखिन आएन।

८. पुनरावेदक पक्षले आफूले RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको नामबाट भारतमा उत्पादन गरिरहेको, सो उत्पादनलाई विश्वका विभिन्न देशमा बिक्री गरिएको, तथा विभिन्न माध्यमबाट सोको विज्ञापन एवं प्रचार प्रसारसमेत गरिएको भन्ने दाबी एवं बहस गरेपनि केवल उत्पादन र विज्ञापन गरेकै आधारमा सो उत्पादनसँग सम्बन्धित ट्रेडमार्कले दर्ताको मान्यता पाउने र दर्ता हुने भन्ने मनसाय पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ मा रहे भएको देखिन आएन, न त उत्पादन र विज्ञापन गरेकै आधारमा ट्रेडमार्क दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा नै गरेको देखिन्छ। Paris Convention को Article 6 को D. मा भएको व्यवस्थाअनुसार origin country मा registered नभएको ट्रेडमार्कले संरक्षण पाउन सक्ने अवस्थासमेत रहेको देखिँदैन। प्रस्तुत RAJ NIWAS ट्रेडमार्कको नामबाट भारतमा उत्पादन गरिरहेको, सोको विज्ञापन एवं प्रचार प्रसारसमेत गरिएको भन्ने पुनरावेदक पक्षको दाबी भएपनि प्रस्तुत विवादित ट्रेडमार्क नेपालमा आवेदन गर्दा भारत (origin country) मा समेत दर्ता भइसकेको देखिन आएन। यसरी त्यस्तो अवस्थाको ट्रेडमार्कको दर्ता गर्न हाम्रो कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएबाट उत्पादन र विज्ञापन गरेको आधारमा मात्र विवादित RAJ NIWAS ट्रेडमार्क पुनरावेदक तेजराम धरमपाल फर्मको नाममा दर्ता हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन।

९. यसै विषयसँग सान्दर्भिक हुने ने.का.प. २०६८ अंक ९ नि.नं. ८६८६ मा प्रकाशित पुनरावेदक मदनप्रसाद लम्साल प्रत्यर्थी रेप्सोना प्रा.लि. भएको ट्रेडमार्कसम्बन्धी मुद्दामा यस अदालतबाट "नेपालको कानूनले दर्ता भएको ट्रेडमार्कको मात्र सुरक्षा गर्दछ। तर उद्योग विभागमा दर्ता नभएको ट्रेडमार्क जतिसुकै लामो अवधिसम्म प्रयोग गरेको भए तापनि केवल प्रयोगको आधारमा मात्र यसको सर्जक वा प्रयोगकर्ताले यस्तो अदर्ता ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने एकाधिकारको हक प्राप्त गर्न नसक्ने, कुनै ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको आधारमा मात्र यसको धनी वा प्रयोगकर्ता फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिलाई सो ट्रेडमार्कउपर एकाधिकार प्राप्त नहुने हुँदा एउटै ट्रेडमार्क दुईवटा फर्म व्यक्ति वा कम्पनीले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगको दाबी गरेमा दुईमध्ये जसको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ, सोही व्यक्तिले मात्र विवादित ट्रेडमार्कको वास्तविक धनीको रूपमा मान्यता पाउने" भन्नेसमेतको सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ।

१०. प्रस्तुत मुद्दाका प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा.लि., कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएको र निजले RAJ NIWAS ट्रेडमार्क वर्ग ३१ र ३४ अन्तर्गत दर्ताका लागि पुनरावेदकले भन्दा पहिले मिति २०७२।५।९ मा उद्योग विभागमा आवेदन गरेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा.लि.ले दिएको निवेदनको आधारमा उद्योग विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०७३।५।१७ मा परीक्षण उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी RAJ NIWAS ब्रान्डको पान मसला उत्पादन गरी सोको कारोबारबाट आन्तरिक राजस्व विभागलाई राजस्वसमेत बुझाएको देखिन्छ। यसरी प्रत्यर्थी कम्पनीले पुनरावेदक फर्मले भन्दा पहिले नै RAJ NIWAS ट्रेडमार्क आफ्नो नाममा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित निकाय (उद्योग विभाग) मा निवेदन दिई आधिकारिक निकायबाट उत्पादन अनुमति प्राप्त गरी RAJ NIWAS ब्रान्डको पान मसला परीक्षण उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण सुरू गरेको देखिन्छ भने पुनरावेदक पक्षले प्रत्यर्थीले उद्योग विभागमा निवेदन गर्नुअघि नै सो RAJ NIWAS ट्रेडमार्क आफ्नो नाममा अन्य

देशमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । यस अवस्थाबाट RAJ NIWAS ट्रेडमार्क पुनरावेदक तेजराम धरमपाल फर्मको नाममा दर्ता हुन सक्ने कानूनी आधार नदेखिई उक्त RAJ NIWAS ट्रेडमार्क प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको नाममा दर्ता हुने अवस्था देखियो ।

११. अब, प्रस्तुत विवादमा उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।२।१८ को फैसला मिलेको छ वा छैन ? तथा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक र प्रत्यर्थी तर्फबाट पेस भएका तथ्यगत विवरणहरू, Paris Convention को व्यवस्था, पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ग लगायतका कानूनी प्रावधान एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतका आधारमा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको व्याख्या र विवेचनाबाट प्रस्तुत मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग ३४ अन्तर्गत आवेदन नं. ०५९१६६ बमोजिमको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क र वर्ग ३१ अन्तर्गत आवेदन नं. ०५९१६७ बमोजिमको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाको नाममा दर्ता हुन नसक्ने ठहर गरी उद्योग विभागबाट मिति २०७३।६।६ मा भएको निर्णय उल्टी गरी उक्त दुवै वर्गको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क प्रत्यर्थी गणपति टोबाको प्रा.लि. झापाका नाममा दर्ता हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।२।१८ मा भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा उच्च अदालत पाटनको उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग ३४ अन्तर्गतको मेरो आवेदन नं. ०५९९१४ बमोजिमको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क र वर्ग ३१ अन्तर्गतको मेरो आवेदन नं. ०५९९१३ बमोजिमको RAJ NIWAS ट्रेडमार्क मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक तेजराम धरमपाल फर्मको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

इजलास अधिकृत: उद्धवप्रसाद गजुरेल

इति संवत् २०७६ साल असार ९ गते रोज २ शुभम् ।

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

- ***१०५२७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण (http://nkp.gov.np/full_detail/9593)***

फैसला मिति : २०७७/०४/२९ | मुद्दा नं : ०७७-WH-००११

- ***१०५२६ - उत्प्रेषण / परमादेश (http://nkp.gov.np/full_detail/9592)***

  फैसला मिति : २०७७/०४/२१ | मुद्दा नं : ०७६-WO-०९६२

- ***१०५२५ - कर्तव्य ज्यान (http://nkp.gov.np/full_detail/9591)***

  फैसला मिति : २०७७/०४/२१ | मुद्दा नं : ०७५-CR-०८४७

- ***१०५२४ - परमादेश (http://nkp.gov.np/full_detail/9590)***

  फैसला मिति : २०७७/०३/२५ | मुद्दा नं : ०७६-WO-१०२६

- ***१०५२३ - राज्य विरूद्धको अपराध (http://nkp.gov.np/full_detail/9589)***

  फैसला मिति : २०७७/०३/०२ | मुद्दा नं : ०७५-CR-१०९३

धेरै हेरिएका नजिरहरु

- ***निर्णय नं: # ९३४६ - मानव बेचबिखन, बालविवाह, जबर्जस्ती करणी (http://nkp.gov.np/full_detail/8389)***

  फैसला मिति : २०७१/१०/१९ | मुद्दा नं : ०६७-CR-१२८८

- ***निर्णय नं: # ९३१७ - हालैदेखिको बकसपत्र लिखत बदर (http://nkp.gov.np/full_detail/8316)***

  फैसला मिति : २०७१/०७/१९ | मुद्दा नं : ०६७-CI-०९०३

- ***निर्णय नं: # ९२७३ - मानाचामल (http://nkp.gov.np/full_detail/8079)***

  फैसला मिति : २०७१/०५/०५ | मुद्दा नं : ०६८-CI-०२१६

- ***निर्णय नं: # ९२७४ - लागु औषध (नरफिन) (http://nkp.gov.np/full_detail/8080)***

  फैसला मिति : २०७१/०५/०५ | मुद्दा नं : २०६७-CR-०९९२

- ***निर्णय नं: # ९३१९ - उत्प्रेषण (http://nkp.gov.np/full_detail/8363)***

  फैसला मिति : 2070/10/20 | मुद्दा नं : ०६९–WS–००३५