निर्णय नं. १०३०४ - निर्णय बदर

भाग: **६१** साल: **२०७६** महिना: **कार्तिक** अंक: **७**
फैसला मिति :२०७५/०३/३२ १०३२

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७५।३।३२

मुद्दाः निर्णय बदर

०६७-CI-१०७९

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला, बुटवल नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित सन फिटिङ प्रा.लि.

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : 25-Netaji, Subash Road Punjab, India स्थित SANDEEP INDUSTRIES का तर्फबाट अधिकारप्राप्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजारस्थित इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन ब्युरो प्रा.लि.का सञ्चालक अधिवक्ता सरोजकुमार दाहाल

०६७-CI-१२७७

पुनरावेदक / प्रतिवादी : नेपाल सरकार उद्योग विभागको तर्फबाट महानिर्देशक ढुण्डीराज पोखरेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : 25-Netaji, Subash Road Punjab, India स्थित SANDEEP INDUSTRIES का तर्फबाट अधिकारप्राप्त का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजारस्थित इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्सन ब्युरो प्रा.लि. का सञ्चालक अधिवक्ता सरोजकुमार दाहाल

ट्रेडमार्कले कम्पनी वा उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको छुट्टै परिचय दिनुका अलावा वस्तुको स्रोत र गुणस्तर कायम राख्ने र उस्तै किसिमका सामान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसाय वा ब्रान्डभन्दा फरक देखाउनसमेत मद्दत गर्दछ । बजारमा आउने विभिन्न मालवस्तुलाई छुट्याउनका लागि ट्रेडमार्क शब्द, चित्र वा लोगो, डिजायन वा अन्य परिचयात्मक आकृति प्रयोग गरिने हुँदा मूलत: ट्रेडमार्क दर्ताको उद्देश्य नै सो माल वा वस्तुलाई सर्वसाधारणमा परिचयात्मक रूपमा चिनाउने र सो माल वा वस्तुको गुणस्तर कायम राखी पर्न सक्ने नकारात्मक भ्रमलाई हटाउने, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र ट्रेडमार्कको धनीको व्यापारिक ख्यातिको रक्षा गर्नु नै हो । कसैको भ्रम सिर्जना हुने वा झुक्याउने गरी अनधिकृत रूपमा अर्काले प्रयोग गरेको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक्ने हक ट्रेडमार्कको धनीलाई प्राप्त हुने ।

(प्रकरण नं.३)

जाँचबुझ र छानबिन गर्दा ट्रेडमार्क दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन नसकिने अवस्था भएमा ट्रेडमार्क दर्ताको निवेदन पहिला दर्ता भएको भन्ने आधारमा मात्र ट्रेडमार्क प्रदान गर्न सकिने नहुने ।

(प्रकरण नं.६)

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र राजवंशी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

सुरू तहमा निर्णय गर्ने :

उद्योग विभाग

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

मा. न्यायाधीश श्री डा.आनन्दमोहन भट्टराई

फैसला

का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०६३ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

यस Sandeep Industries प्रा.लि. ले Netaji Subash Road, Near K.M.V. Jalandhar-1440 004, Punjab, India स्थित Sandeep Industries को तर्फबाट नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता, दाबी विरोध तथा मुद्दा मामिलासमेत सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि अख्तियार प्राप्त गरेको र सो सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट मिति २०६३।६।२३ मा प्रकाशित औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन वर्ष १ संख्या ७ सि.नं. ३९ मा पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, (संशोधनसहित) २०२२ को दफा १८(१) अनुसार उक्त बुलेटिनमा माग गरिएका ट्रेडमार्कहरूउपर कसैले दाबी विरोध भएमा प्रकाशित भएको मितिले ९० दिनभित्र दाबी विरोधका लागि निवेदन दर्ता गर्न सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त बुलेटिनमा प्रकाशित ट्रेडमार्कमध्ये निवेदक Sun Fitting P. Ltd. बुटवल १२, नेपाल, निवेदन नं. ०२७२२३ मिति २०६३।२।१७ वर्ग ६ मा रहेको Sun नामक ट्रेडमार्कमा Sandeep Industries को दाबी विरोध रहेको छ । सर्वप्रथमत: Sandeep Industries को नाममा Sun नामक ट्रेडमार्क वर्ग ६ मा समेत नेपालमा दर्ता गर्नका लागि मिति २०६३।६।१२ द.नं. १२३० अन्तर्गत निवेदन दर्ता गरिसकेको, त्यसैगरी Sandeep Industries भारतीय कम्पनी भएको र उक्त Sun नामक ट्रेडमार्कमा निजको एकलौटी अधिकार रहेको छ । उक्त Sun नामक ट्रेडमार्क भारतमा लामो समय अर्थात् सन् १९७९ देखि चलनचल्तीमा रही ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्क रहेको, हार्डवेयरका सामानहरू नेपाली बजारमा सन् १९८१ देखि आयात भई ख्याति आर्जन गरेको छ । यस अवस्थामा Sandeep Industries को Sun नामक ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पुग्ने गरी Sun Fitting P. Ltd. ले हाम्रो ट्रेडमार्कसँग मिल्दो SUN नामक ट्रेडमार्क माग गरेको देखिएकोले पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश "... अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पुग्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा ... सो ट्रेडमार्क दर्ता गरिने छैन" भन्ने व्यवस्थाको आधारमा उक्त Sun Fitting P. Ltd. ले माग गरेको SUN नामक ट्रेडमार्क दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त ट्रेडमार्क निवेदन बदर हुनुपर्ने बेहोरा अनुरोध

गर्दछौं । नेपाल Paris Convention for the Protection of Industrial Property को सदस्य रहेको र Paris Convention को Article 6 Quinques को A(1) को "Every trademark duly registered in the Country of Origin shall be accepted for filing and protected as in the other countries of the Union…" भन्ने व्यवस्थाअनुसार र सोही Article को "B" को I, II, III को अवस्थामा बाहेक ट्रेडमार्क दर्तायोग्य हुने भएको र Sandeep Industries ले भाग गरेको SUN नामक ट्रेडमार्क उल्लिखित आधारमा दर्तायोग्य छ । Paris Convention को Article 6 Quinques को A(1) को आधारमा समेत उक्त Sun Fitting P. Ltd. ले दर्ता माग गरेको SUN नामक दर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने Sandeep Industries को निवेदन दाबी ।

उद्योग विभागबाट मिति ०६३।६।२३ वर्ष १ संख्या ७ सि.नं. ३९ तथा मिति ०६३।५।२० वर्ष १ संख्या ७ को औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सरोकारवालाको जानकारीको निमित्त (Pre-opposition) क्रमश: Sun fitting Pvt. Ltd बुटवल-१२ ले आवेदन गर्नु भएको SUN (श.) ट्रेडमार्कउपर क्रमशः Sandeep Industries 25 Netaji Subash Road Punjab India Cavinkare Pvt. Ltd. चेन्नई भारतले उजुरी दिनु भएको । सो उजुरीउपर छानबिन गर्न २०६३।९।२० मा गठित Hearing Committee को निर्णय संलग्न राखी सिफारिस पेस भएको । यस विभागमा पहिले दर्ता गरिएका ट्रेडमार्कलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासअनुरूप Sun Fitting Pvt. Ltd. को SUN (श.) ट्रेडमार्क तथा Dugar Spices and Food Products Pvt. Ltd. को CHINNI'S (लेवलसहित) को ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने । ख्याति प्राप्त दाबी गर्ने ट्रेडमार्क प्रचलनकर्तालाई नेपालको पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ (संशोधनसहित) बमोजिम नेपालमा दर्ता गर्न जानकारी दिने, नेपालको कानूनबमोजिम दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्ने । Pre-opposition उपर उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताद्वयले पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ (संशोधनसहित) बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने भनी टिप्पणी पेस भएकोमा सोही बेहोरा सदर हुने ठहर भई उद्योग विभागका महानिर्देशकबाट मिति ०६३।१०।३ मा भएको निर्णय ।

उद्योग विभागले भारतीय उद्योग SANDEEP INDUSTRIES को नामबाट व्यापारिक ख्याति आर्जन गरी व्यावसायिक प्रतिष्ठा हासिल गरी भारतीय तथा नेपाली बजारमा समेत बहुचर्चित तथा बहुप्रचलित SUN नामक ट्रेडमार्क विपक्षी सन फिटिङ प्रा.लि.को नाममा बदनियतपूर्वक दर्ता गर्ने गरी गरिएको मिति ०६३।१०।३ को निर्णय बदरभागी रहेको भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेकोले पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ (संशोधनसहित) को दफा १८ र १९ बमोजिम उद्योग विभागको उक्त मितिको निर्णय बदर गरी हक इन्साफ दिलाई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।

यसमा लगाउको निषेधाज्ञा मुद्दाहरूमा प्रस्तुत मुद्दाका पक्ष विपक्षहरू उपस्थित रहेको र प्रस्तुत मुद्दाका पनि विपक्षीहरूलाई झिकाई छलफल हुन आवश्यक देखिँदा अ.बं.२०२ नं. एवं पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ समेतको प्रयोजनार्थ विपक्षीलाई पुनरावेदन परेको जनाउ दिई कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६६।२।६ को आदेश ।

उद्योग विभागको मिति २०६३।१०।३ को विपक्षी सन फिटिङ प्रा.लि. बुटवललाई SUN (श.) उल्लिखित ट्रेडमार्क प्रदान गर्ने गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव देखिँदा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ। अब पुनरावेदनको त्यस विभागमा परेको मिति २०५८।१२।२९ को ट्रेडमार्कसम्बन्धी निवेदन र मिति २०६३।९।१७ मा पेस गरेको दाबी विरोधको सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई उचित र पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिई जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनी र प्रमाणिक आधारसहित व्याख्या र विवेचना गरी यथाशीघ्र निर्णय गर्नु भनी मिसिल उद्योग विभागमा फिर्ता पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला।

ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने सम्बन्धमा के कुन चिजवस्तुलाई के कुन अन्तर्राष्ट्रिय वर्गमा दर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा WIPO ले अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण गरेको

छ। जसअनुसार वर्ग १ देखि ४५ सम्मका वर्गका विभिन्न चिजवस्तुलाई वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रचलनलाई नेपालले पनि अंगीकार गरी आएको छ। ट्रेडमार्क दर्ता गर्न चाहनेले पनि कुन वर्गमा दर्ता गर्न चाहेको हो सो निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने र WIPO ले निर्धारण गरिदिएको वर्ग वर्गीकरणअनुसार त्यस्ता चिजवस्तुहरूको ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने गरिन्छ। नेपालमा दर्ता नभएको भारतको सन्दीप इण्डष्ट्रिजले सन फिटिङ प्रा.लि. लाई विभागबाट विधिवत् रूपमा प्रदान गरिएको ट्रेडमार्कलाई आफ्नो भनी दाबी गर्न मिल्ने नहुँदा सन फिटिङ प्रा.लि.लाई SUN (श) को ट्रेडमार्क प्रदान गर्ने गरी विभागबाट मिति २०६३।१०।३ मा भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन। पुनरावेदन अदालतको फैसलामा दुवै पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिई बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदकले दाबी नै नलिएको विषयमा प्रवेश गरी निर्णय भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला बदरभागी छ। सन्दीप इण्डष्ट्रिज भारतले यस विभागमा मिति २०५८।११।२९ मा दर्ता गरिएको निवेदनका सम्बन्धमा SUN ट्रेडमार्क दर्ता प्रस्ताव गरिएकोमा निवेदनसाथ होम रजिस्ट्रेसन र रिप्रिजेन्टेसन संलग्न रहेको नदेखिएकोले पेस गर्न पत्राचार गरिएकोमा होम रजिस्ट्रेसन र रिप्रिजेन्टेसन पेस नगरी उक्त ट्रेडमार्कको दर्ता कारबाहीलाई परित्याग गरी बसेको हुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विभागको मिति २०६३।१०।३ को निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार उद्योग विभागले यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर।

नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता नभएको भए तापनि पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने भएमा" भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको भन्ने आधारमा नेपालमा दर्ता नभए पनि विदेशमा दर्ता भएको ट्रेडमार्कलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक / विपक्षीको जिकिरलाई पनि पु.वे.अ. को फैसलाले अस्वीकार गरेको अवस्था छ। "राष्ट्रिय दर्ता" को सिद्धान्तलाई पु.वे.अ. को फैसलाले स्वीकार गरेको छ। यस्तो पूर्वाग्रही एवं आत्मगत निर्णयले निरन्तरता पाउन सक्दैन, बदरयोग्य छ। कुनै पनि कम्पनीले ट्रेडमार्क दर्ताको लागि माग गर्दैमा मागबमोजिम नै हुबहु ट्रेडमार्क दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था कहिँकतै रहेको देखिँदैन।

पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ३, ६, २१(ख), २१(ग) समेतका आधारमा पु.वे.अ. पाटनले मिति २०६७।३।२ को फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले उक्त फैसला बदर गरी उद्योग विभागको मिति २०६३।१०।३ को निर्णय सदर गरिपाउँ भन्ने सन फिटिङ प्रा.लि. ले यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर।

पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ख मा "विदेशमा दर्ता भएको पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कमा निजको नेपालमा हक कायम हुने छैन" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएबाट पुनरावेदन अदालतको फैसलामा उक्त दफाको व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भई पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको निमित्त अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।८।१६ को

आदेश।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल कागज अध्ययन गरियो।

नेपाल सरकार उद्योग विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मीले भारतको सन्दिप इण्डष्ट्रिज नेपालमा दर्ता भएको छैन। पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ख मा विदेशमा दर्ता भएको पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्कमा निजको नेपालमा हक हुँदैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकोले भारतको सन्दिप इण्डष्ट्रिज नेपालमा दर्ता नै नभएकोले उद्योग विभागबाट विधिवत् दर्ता भई प्रदान गरिएको सन फिटिङ प्रा.लि.को SUN(श) को ट्रेडमार्क बदर हुने होइन। निवेदन दर्ताको प्राथमिकताको आधारमा सन फिटिङलाई ट्रेडमार्क SUN(श) प्रदान गरिएको हो। उक्त ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने क्रममा दाबी विरोध भए उजुर गर्न भनी बुलेटिनमा प्रकाशित भएको र विपक्षी Sandeep Industries भारतले दाबी विरोध गरेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका नदिएको भनी पुन: बुझी निर्णय गर्न मिसिल उद्योग विभागमा पठाइएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर उल्टी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो।

प्रत्यर्थी Sandeep Industries को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री पूर्णचन्द्र राजवंशीले भारतीय उद्योग SANDEEP INDUSTRIES को SUN नामक ट्रेडमार्क सन् १९७९ देखि भारतीय बजारमा चलन चल्तीमा रहेको र SUN ट्रेडमार्क अंकित हार्डवेयरको सामानहरू नेपालमा सन् १९८७ देखि आयात भई ख्याति आर्जन गरेको प्रमाणसहित नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ताको लागि मिति २०६३।६।१२ द.नं. १२३० मा निवेदन दर्ता गरिसकेको र औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा माग गरिएका ट्रेडमार्कउपर सूचना प्रकाशित मितिले ९० दिनभित्र सन्दिप इन्डष्ट्रिजले मिति २०६३।९।१७ मा उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दाबी विरोध गरिसकेको सोविपरीत सो मितिभन्दा पछि मिति २०६३।१०।३ मा विपक्षी Sun fitting Pvt. Ltd. लाई SUN (श.) नामक ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने गरी उद्योग विभागले निर्णय गरेको छ। नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता नभएको भए तापनि पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन,

२०२२ को दफा १८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने भएमा ट्रेडमार्क दर्ता गरिने छैन भन्ने र सोही ऐनको दफा १८(३) ले समेत त्यसरी ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने गरी गरेको दर्ता उद्योग विभागले दर्ता बदर गर्न सक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतले प्रमाण बुझी पुन: निर्णय गर्न उद्योग विभागको निर्णय कानूनअनुरूप हुँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

अब पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन ? पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ? भनी निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा उद्योग विभागको मिति ०६३।१०।३ को निर्णय हेर्दा विभागमा पहिले दर्ता गरिएको ट्रेडमार्कलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासअनुरूप Sun Fitting Pvt. Ltd. को SUN (श.) ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखियो । सनफिटिङ प्रा.लि. ले "SUN" नामक ट्रेडमार्क दर्ताको लागि उद्योग विभागमा मिति ०६३।२।१७ मा निवेदन दर्ता गराएको, तत्पश्चात् विभागबाट मिति ०६३।६।२३ को औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन (वर्ष १ संख्या ७) मा दाबी विरोधको सूचना प्रकाशित भएपछि सो "SUN" नामक ट्रेडमार्क भारतीय उद्योग सन्दीप इण्डष्ट्रिजको ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्क भई १९७९ देखि चलनचल्तीमा रही १९८७ देखि नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा रहेको भनी सन्दिप इण्डष्ट्रिजको तर्फबाट नै "SUN" ट्रेडमार्क प्रचलित ट्रेडमार्क रहेकोले अन्य कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न उपयुक्त नदेखिने र नेपालले हस्ताक्षर गरेको Paris Convention Article 6 Quinquines A(1) को आधारमा समेत Sun Fitting P. Ltd. ले दर्ता माग गरेको SUN नामक ट्रेडमार्क दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६३।९।१७ मा ट्रेडमार्क दाबी विरोध गरेको देखियो । यसरी SUN INDUSTRIES को ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्क "SUN" हुँदा Sun Fitting P. Ltd को SUN ट्रेडमार्क दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दाबी विरोध गरेपछि मिति ०६३।१०।३ मा विपक्षी उद्योग विभागबाट सनफिटिङको निवेदन पहिला परेको भनी ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने निर्णय गरेउपर पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८(१)(३) विपरीतको भनी सो निर्णय बदर गरिपाउँन प्रस्तुत निवेदन दाबी लिई आएको देखिएको छ ।

३. पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २(ग) "ट्रेडमार्क" भन्नाले 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 सम्झनु पर्दछ" भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ । यसैले ट्रेडमार्क भन्नाले व्यवसाय वा उत्पादित ब्रान्डलाई छुट्टै रूपमा चिनाउन प्रयोग हुने कुनै नाम, संकेत, तस्बिर, चित्र वा लोगो, डिजायन, डाँम, छाप, आकार वा शव्द वा अन्य कुनै परिचयात्मक आकृतिलाई बुझ्नु पर्ने

देखियो । ट्रेडमार्कले कम्पनी वा उद्यमीले उत्पादन गरेको वस्तुको छुट्टै परिचय दिनुका अलावा वस्तुको स्रोत र गुणस्तर कायम राख्ने र उस्तै किसिमका सामान उत्पादन गर्ने अर्को व्यवसाय वा ब्रान्डभन्दा फरक देखाउनसमेत मद्दत गर्दछ । बजारमा आउने विभिन्न मालवस्तुलाई छुट्याउनका लागि ट्रेडमार्क शब्द, चित्र वा लोगो, डिजायन वा अन्य परिचयात्मक आकृति प्रयोग गरिने हुँदा मूलत: ट्रेडमार्क दर्ताको उद्देश्य नै सो माल वा वस्तुलाई सर्वसाधारणमा परिचयात्मक रूपमा चिनाउने र सो माल वा वस्तुको गुणस्तर कायम राखी पर्न सक्ने नकारात्मक भ्रमलाई हटाउने,

बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र ट्रेडमार्कको धनीको व्यापारिक ख्यातिको रक्षा गर्नु नै हो। कसैको भ्रम सिर्जना हुने वा झुक्याउने गरी अनधिकृत रूपमा अर्काले प्रयोग गरेको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा त्यस्तो कार्य गर्नबाट रोक्ने हक ट्रेडमार्कको धनीलाई प्राप्त हुने गर्दछ।

४. पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १६ (१) मा "कसैले आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजिम विभागमा दर्ता गराई सो ट्रेडमार्कउपर यस ऐनबमोजिम हक प्राप्त गर्न सक्नेछ।" भन्ने र सोही ऐनको दफा १७ मा ट्रेडमार्क दर्ताको लागि दरखास्त दिने व्यवस्था गरेको छ भने सोही ऐनको दफा १८(१) मा " दफा १७ बमोजिम ट्रेडमार्क दर्ताको निमित्त कसैको दरखास्त परेमा सो ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कसैको दाबी विरोध भए त्यस्तो दाबी विरोध गर्न मनासिब मौका दिई दाबी विरोध पर्न आएमा सोउपर छानबिन गरी ट्रेडमार्क दर्ता गर्न उपयुक्त ठहरिएमा ट्रेडमार्क दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी ... प्रमाणपत्र दिनुपर्छ" व्यवस्था दफा १८ मा रहेको देखिन्छ। उक्त दफा १८ मा ट्रेडमार्क दर्ताको दरखास्त परेमा आवश्यक "जाँचबुझ" गर्ने र दाबी विरोध परेमा "छानबिन" गरी ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने भन्ने देखिएकोमा "SUN" नामक ट्रेडमार्क भारतीय उद्योग सन्दीप इण्डष्ट्रिजको ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्क भई १९७९ देखि चलनचल्तीमा रही १९८७ देखि नेपाली बजारमा चलनचल्तीमा रहेको भनी उक्त SUN नामक ट्रेडमार्क अन्य कम्पनीले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी ट्रेडमार्क दाबी विरोध गरेकोमा सोतर्फ छानबिन गरेको भन्ने देखिएन।

५. सन्दीप इन्डष्ट्रिजको SUN नामक ट्रेडमार्क वर्ग ६ मा समेत नेपालमा दर्ता गर्नको लागि दर्ता नं. १२३० मिति ०६३।६।१२ मा निवेदन परेको छ भने यसै इन्डष्ट्रिजले उद्योग विभाग मिति २०६३।५।९ र मिति २०६३।९।१७ मा नै वर्ग ११ (International Class 11) अन्तर्गत दर्ताको लागि निवेदन परेकोसमेत देखिएको छ। साथै उक्त निवेदन दर्ता हुनुअघि उद्योग विभागमा नै "SUN" ट्रेडमार्क दर्ता गरिपाउँ भनी सन्दिप इन्डष्ट्रिजको नामबाट २०५८।११।२९ मा निवेदन दर्ता गराएको र मिति २०५८।१२।५ मा उद्योग विभागले वर्ग ११ अन्तर्गत "SUN" ट्रेडमार्क दर्ताको लागि प्रस्ताव गरिएकोमा होम रजिस्ट्रेसन र रिप्रिजेन्टेसन संलग्न रहेको नदेखिएकोले पेस गर्न जानकारी गराएको देखिएको छ। हाम्रो पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा २१ख मा "विदेशमा दर्ता गरिएको पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्कमा निजको नेपालमा हक कायम हुने छैन" भन्ने र दफा २१(ग) मा "विदेशमा दर्ता भएको पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र साथै राखी निवेदन दिएमा त्यस्तो पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरिकनै पनि दर्ता गर्न सक्नेछ र त्यस्तो दर्तावाललाई विभागले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सन् १८८३ मा सम्पन्न पेरिस महासन्धिअनुसार ग्राह्यता मितिको सहुलियत प्रदान गर्नेछ" भन्ने

छ। पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ अनुसार दरखास्त गरिएको ट्रेडमार्कको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने कार्य तथा दाबी विरोध परेपछि छानबिन गर्नु पर्ने आवश्यकताअनुसार दाबी विरोध गर्नेलाई प्रमाण पेस गर्न लगाउने, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सन् १८८३ मा सम्पन्न पेरिस महासन्धिअनुसार ग्राह्यता

मितिको सहुलियत प्रदान हुने नहुने के हो प्रमाणको आधारमा विचार गरी Sun Fitting P. Ltd को SUN ट्रेडमार्क दर्ता विषयमा निर्णय गरेको देखिएन।

६. पेटेन्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा नराम्रो असर पर्ने वा अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गरिने छैन।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले जाँचबुझ र छानबिन गर्दा ट्रेडमार्क दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिन नसकिने अवस्था भएमा ट्रेडमार्क दर्ताको निवेदन पहिला दर्ता भएको भन्ने आधारमा मात्र ट्रेडमार्क प्रदान गर्न सकिने हुँदैन। सन्दीप इन्डष्ट्रिजको सामानहरू १९७९ देखि चलनचल्तीमा रही १९८७ देखि नेपाली बजारमा चलनमा रहेको भन्ने वादी दाबी र सो इण्डष्ट्रिजको नाउँमा "SUN" ट्रेडमार्क भारतमा २००५ मा दर्ता भएको भन्ने पनि देखिएकोमा सो तर्फ छानबिन गरिएको भन्ने पनि नदेखिएको, सो इन्डष्ट्रिजको "SUN" ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता भइसकेको नभए पनि मिति २०६३।६।१२ मा दर्ताको दरखास्त परिसकेको देखिएकोमा सोपश्चात् नै उद्योग विभागबाट दाबी विरोधको सूचना औद्योगिक बुलेटिनमा मिति २०६३।६।२३ मा प्रकाशित भएकोमा भारतमा २००५ मा नै दर्ता भएको तथा ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्क भएकोले पेरिस कन्भेन्सनअनुसार संरक्षण प्राप्त हुनुपर्ने भन्ने जिकिर छ। भारतमा दर्ता रहेको सन्दीप इन्डष्ट्रिजको SUN ट्रेडमार्क विदेशमा दर्ता भई प्रचलित रहेकोमा उक्त SUN ट्रेडमार्कले नेपालमा दर्ताको लागि निवेदन गरेको र दाबी विरोध जनाइसकेपछि पेरिस सन्धिअनुसार ग्राह्यता र संरक्षण प्राप्त गर्ने देखिएको विदेशमा दर्ता रहेको ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता हुने स्थितमा दर्ता गर्नु पर्ने र दर्ता नहुने स्थितिमा कारणसहित निर्णय गरेर मात्र Sun Fitting P. Ltd. ले माग गरेको ट्रेडमार्क SUN दर्ता हुने नहुनेतर्फ निर्णय गर्नु पर्ने देखिएको छ।

७. तसर्थ उद्योग विभागको मिति २०६३।१०।३ को विपक्षी सनफिटिङ प्रा.लि., बुटवललाई SUN (श.) उल्लिखित ट्रेडमार्क प्रदान गर्ने गरेको निर्णयमा न्यायिक मनको अभाव देखिँदा उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ। अब सन्दीप इन्डष्ट्रिजको त्यस उद्योग विभागमा परेको २०५८।१२।२९ को ट्रेडमार्कसम्बन्धी निवेदन र मिति २०६३।९।१७ मा पेस गरेको दाबी विरोधसमेतको सन्दर्भमा अन्य थप जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी कानूनी र प्रामाणिक आधारसहित व्याख्या र विवेचना गरी यथाशीघ्र पुन: निर्णय गर्नु भनी प्रस्तुत मिसिल उद्योग विभागमा फिर्ता पठाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।३।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक / प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू।

उक्त रायमा सहमत छु।

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

इजालास अधिकृतः हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७५ साल आषाढ ३२ 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