

मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको म्याड्रिड
प्रोटोकल, १९८९

(Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks, 1989)
(संक्षिप्त टिपोट)

१. परिचय

१. ट्रेडमार्क (Trademark) तथा सर्भिसमार्क (Service Mark) को अन्तर्राष्ट्रिय दर्तासँग सम्बन्धित म्याड्रिड सम्झौता (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) सन् १८९१, एप्रिल १४ मा (यसपछि "म्याड्रिड सम्झौता" भनिएको) सम्पन्न भएको थियो । म्याड्रिड सम्झौता सन् १९००, सन् १९११, सन् १९२५, सन् १९३४, सन् १९५७ र सन् १९६७ गरी विभिन्न समयमा पुनरावलोकन (revise) गरिएको थियो भने सन् १९७९ मा यसको संशोधन गरिएको थियो । विभिन्न कारणले म्याड्रिड सम्झौता प्रभावकारी नभएकोले मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको म्याड्रिड सम्झौतासँग सम्बन्धित प्रोटोकललाई सन् १९८९ मा सम्पन्न (यसपछि "प्रोटोकल" भनिएको) गरिएको थियो । म्याड्रिड सम्झौतामा राज्यहरू मात्र पक्षराज्य हुन सक्ने व्यवस्था भएपनि प्रोटोकलमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (Intergovernmental Organization-IGO) हरू समेत पक्ष बन्न सक्ने व्यवस्था छ । म्याड्रिड सम्झौता बमोजिम ट्रेडमार्क तथा सर्भिसमार्कको दर्ता प्रणालीलाई अझै लचिलो र सम्झौताको पक्षराज्य नभएका राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको राष्ट्रिय कानूनसँग प्रणालीलाई थप अनुकूल (compatible) बनाउने मुख्य उद्देश्यले प्रोटोकलको परिकल्पना गरिएको थियो । यस प्रोटोकललाई सन् २००६ र २००७ गरि दुईपटक सम्म संशोधन गरिएको छ । २९ डिसेम्बर २०२० को आंकडा अनुसार ५५ राज्यहरू सम्झौताको पक्ष छन् भने १०७ राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (Intergovernmental

Organization-IGO) प्रोटोकलको पक्ष रहेका छन्।^१ यी दुवै सन्धिले ट्रेडमार्क (Mark) को दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको हुनाले यिनलाई सामूहिक रूपमा म्याड्रिड प्रणाली (Madrid System) भनिन्छ र यी सन्धिको पक्षराज्य सम्मिलित समूहले सम्झौताको धारा १.१ र प्रोटोकलको धारा १ बमोजिम एक विशेष संघ- "म्याड्रिड युनियन (Madrid Union)" गठन गरेका छन् । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पेरिस महासन्धि, १८८३ (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, 1883) का सदस्य राज्यले सम्झौता वा प्रोटोकल मध्ये कुनै एक वा दुवैमा पक्ष भई म्याड्रिड प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्दछन् ।

२. ट्रेडमार्क भनेको कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफूले उत्पादन गर्ने मालसामान वा प्रदान गर्ने सेवालार्ई अरुले उत्पादन गरेको मालसामान वा प्रदान गरेको सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिन्ह, आकृति वा चित्र हो । उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तु वा सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको सेवालार्ई सहजै प्रयोगकर्ता वा ग्राहकले पहिचान गर्न सकोस् र आफ्नो उत्पादन वा सेवाको गुणस्तर तथा मूल्याङ्कनका कारण बजारमा छुट्टै पहिचान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ ट्रेडमार्क वा सर्भिस मार्क प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ । ब्राण्डनेम तथा ग्राहकको निष्ठा (customer loyalty) लगायत व्यवसायसँग सरोकार राखी व्यापार वा व्यवसायमा कुनै उत्पादकले गरेको लगानी, प्रयोग गरेको शिपसँग मार्कले प्रत्यक्ष सरोकार राखे हुँदा ट्रेडमार्क वा सर्भिस मार्कलाई प्रत्येक मुलुकले आ-आफ्नो कानून बमोजिम औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण दिएको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक देशबाट अर्को देशमा आयात हुने वस्तु वा सेवामा वा बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरूले

^१ SAARC मुलुकमा अफगानिस्तान (प्रोटोकल), भारत (प्रोटोकल) र भुटान (सम्झौता र प्रोटोकल) गरी ३ राष्ट्रहरू म्याड्रिड प्रणालीमा सम्मिलित छन् ।

उत्पादन गरेका वस्तु वा प्रदान गरेका सेवामा यस्तो मार्कको निकै ठूलो महत्त्व रहेको हुन्छ । यही महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस महासन्धिको अधीनमा रही, मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता सम्बन्धी प्रकृयागत र कार्यविधिगत विषयलाई सहज गर्नुका साथै दर्ताको क्रममा लाग्ने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले म्याड्रिड सम्झौता तथा म्याड्रिड प्रोटोकलको परिकल्पना गरी म्याड्रिड प्रणालीको स्थापना गरिएको हो ।

३. म्याड्रिड प्रणाली भित्र रहेका दुवै सन्धिको एकै किसिमको संरचना तथा प्रकृति छ । यी सन्धिको समान उद्देश्य भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्कको संरक्षणको लागि सरल तथा किफायती दर्ता प्रणालीको स्थापना गर्नु हो । प्रोटोकल सम्झौता भन्दा फरक र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएकोले सम्झौताको पक्षराज्य नभएपनि प्रोटोकलको पक्षराज्य हुन सकिने व्यवस्था रहेको छ । म्याड्रिड युनियनको सन् २०१६ मा सम्पन्न पचासौं सभाले अक्टोबर ११, २०१६ देखि लागू हुने गरी म्याड्रिड सम्झौताको धारा १४.१ र १४.२ (क) लाई स्थगन (फ्रिज) गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसकारण नयाँ पक्षराज्यले सम्झौतालाई मात्रै अनुमोदन गर्न वा त्यसमा सम्मिलन हुन नसक्ने र सम्झौता मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय निवेदन दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।² युनियनले गरेको यो निर्णय पश्चात यस प्रणालीमा

² *Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol*, WIPO, Geneva, 2019, available at https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_455_2019.pdf, accessed on 29th December, 2020.

The freeze of the application of Article 14(1) and (2)(a) of the Madrid Agreement has the following effects:

- new Contracting Parties cannot ratify or accede to the Agreement alone but can ratify or accede simultaneously to the Madrid Agreement and to the Protocol;
- countries that are Contracting Parties to the Protocol can accede to the Agreement;
- international applications can no longer be filed under the Agreement;
- no operations under the Agreement will be conducted, including the presentation of subsequent designations;
- Article 9sexies(1)(b) of the Protocol will still apply in the mutual relations between Contracting Parties bound by both the Agreement and the Protocol; and,
- the Assembly can still deal with all matters concerning the implementation of the Agreement and can revert, at any time thereafter, to its decision to freeze the application of Article 14(1) and (2)(a) of the Agreement.

सम्मिलन हुन चाहने राज्यले प्रोटोकलको अनिवार्य रूपमा पक्ष हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, कुनैपनि राज्यले सम्झौता तथा प्रोटोकलमा सम्मिलित हुँदा हुने फाइदा लिनका लागि प्रोटोकलमा नै सम्मिलित हुनु पर्ने हुन्छ ।

४. म्याट्रिड प्रणालीले कुनै वस्तु वा सेवा (Goods or Service) सँग सम्बन्धित मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता भइसकेपछि दर्ता गर्दा निवेदनमा मार्कको सुरक्षा गरिपाउँ भनि उल्लेख गरेको अन्य सदस्य राज्यहरू (designated Contracting Parties) मा त्यस्तो मार्कको स्वतः सुरक्षा हुने व्यवस्था गर्दछ । यसरी दर्ता गरिएका मार्कले एकमुष्ट रूपमा तोकिएका राज्यमा गरिएको दर्ता बराबरको मान्यता प्राप्त गर्ने हुँदा, त्यसको नविकरण लगायत मार्कमा कुनै परिवर्तन गर्नुपरेमा, एउटै निकाय (International Bureau) ले राखे मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय रजिस्टर (International Register) माफत नै सो काम गर्न सकिने हुन्छ । यस्तो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मार्कको सुरक्षा तथा संरक्षणको व्यवस्थापनमा प्रकृयागत तथा कार्यविधिगत झन्झट हुने नभई उत्पादक तथा सेवा प्रदायकलाई सहजता हुने हुन्छ ।

२. प्रोटोकलको मुख्य प्रावधानहरू

१. म्याट्रिड सम्झौता तथा प्रोटोकलमा सम्मिलित राज्यहरू म्याट्रिड युनियनको सदस्य राज्य रहने व्यवस्था सम्झौता तथा प्रोटोकल दुवैले गरेका छन् । प्रोटोकलले सम्झौताको पक्षराज्य नरहेका सदस्य राज्य समेत युनियनको सदस्य राज्य हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रोटोकलमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समेत सदस्य राज्य हुन सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम त्यस्ता संस्थाले समेत "पक्षराज्य" को मान्यता प्राप्त गर्ने प्रोटोकलको धारा १ मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
२. म्याट्रिड प्रणालीमा आवद्ध राष्ट्रका नागरिक, संघ संस्थाले आफ्नो वस्तु वा सेवाको हकमा लागू हुने मार्क (ट्रेडमार्क वा सर्भिसमार्क) को सुरक्षाका लागि बौद्धिक

सम्पत्तिको लागि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संघ (World Intellectual Property Organization) अन्तर्गतको बौद्धिक सम्पत्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो (International Bureau of Intellectual Property) समक्ष त्यस्तो मार्कलाई, मार्क दर्ता गर्ने सुरु कार्यालय भएको सदस्य राज्यको मार्क हेर्ने कार्यालय वा निकायको मध्यवर्ती कार्यालय मार्फत (intermediary of the Office of the country of origin) मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता (international registration of mark) गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी मार्कको दर्ताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निवेदन (international application) वास्तविक र प्रभावकारी औद्योगिक वा व्यवसायिक स्थापना (real and effective industrial or commercial establishment) भएका प्राकृतिक व्यक्ति (natural person) वा कानूनद्वारा स्थापित निकाय (legal entity) ले निवेदन दिन सक्नेछन् ।

३. प्रोटोकलको धारा ३*bis* (धारा ३ मा थप गरिएको दोस्रो धारा वा हाम्रो प्रचलनमा ३ क.) मा 'क्षेत्रगत सिमितता' (territorial limitation) को व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गत मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको कारण हुने सुरक्षा कुनै पक्ष राज्यको हकमा मार्कको प्रोप्राइटरले निवेदनमा वा त्यसपश्चात, निजले उल्लेख गरेको इलाकामा माग गरेको सम्बन्धमा मात्र लागू हुने हुन्छ । निवेदनमा नतोकिएको तर पछि आवश्यकता महसुस गरि कुनै पक्ष राज्यको हकमा समेत सुरक्षाको माग गर्नुपर्ने भएमा धारा ३*ter* (धारा ३ मा थप गरिएको तेस्रो धारा) बमोजिम सुरक्षाको क्षेत्रगत विस्तार (territorial extension) को लागि निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था सम्झौता र प्रोटोकल दुवैले गरेका छन् । यस्तो निवेदनको दर्ता तथा अद्यावधिक जर्नलमा प्रकाशन गर्ने काम अन्तर्राष्ट्रिय व्यूरोले गर्छ । व्यूरोमा दर्ता भएको दिनदेखि नै मार्कको क्षेत्रगत विस्तार प्रभावकारी हुनेछ ।

४. कुनै पनि मार्क अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता प्रणालीमा आवद्ध भएको परिणाम स्वरूप दर्ता गरिएका मार्कलाई सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रले आफ्नो मुलुकमा निवेदन गरिएका अन्य राष्ट्रिय मार्क सरहको राष्ट्रिय व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसरी दर्ता गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय मार्कले पेरिस महासन्धि बमोजिम प्रदान गरिने प्राथमिकता वा ग्राह्यताको अधिकार (right of priority) को समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रोटोकलको धारा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
५. प्रोटोकलको धारा ४bis (धारा ४ मा थप भएको दोस्रो धारा) ले मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताले राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको दर्तालाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
६. व्यूरोबाट गरिएको मार्कको दर्ता तथा सुरक्षाको विस्तार संग सम्बन्धित सूचनाको सम्बन्धमा कुनै पक्ष राज्यले आफ्नो राज्यभित्र त्यस्तो मार्कलाई 'सुरक्षा दिन नसकिने' भनी भन्न सक्ने अधिकार समेत पक्ष राज्यलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । तर, प्रोटोकलको धारा ५ बमोजिम निवेदनलाई अस्वीकृत गर्न सकिने त्यस्तो अधिकारको आधार, पेरिस महासन्धिले व्यवस्था गरे बमोजिम नै हुनु पर्नेछ र पक्ष राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनलाई आधार मानेर त्यस्तो निवेदनलाई आंशिक रूपमा अस्वीकृत गर्न सक्ने छैनन् ।
७. प्रोटोकलको धारा ६ बमोजिम प्रोटोकल बमोजिम गरिएको मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको अवधि १० वर्ष सम्म कायम रहने गरी समयावधि तोकिएको छ । तर, निश्चित शुल्क भुक्तानी गरी दर्ता नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी गरिएको दर्ताको नवीकरण प्रोटोकलको धारा ७ बमोजिम थप १० वर्षको लागि कायम रहन्छ ।

८. मार्कको दर्ताको लागि लाग्ने शुल्कको सम्बन्धमा प्रोटोकलमा basic, supplementary र complementary fee गरी तीन प्रकारको शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, दर्ता तथा नवीकरणको क्रममा संकलन गरिएको रकम, खर्च तथा शुल्क कट्टि गरेपश्चात पक्ष राज्यहरू बीच विभाजन गरिने प्रावधान रहेको छ ।
९. प्रोटोकलमा पेरिस महासन्धिको पक्षराज्यले पक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (intergovernmental organization) ले समेत प्रोटोकलको पक्ष बन्न पाउने हुन्छ । प्रोटोकललाई हस्ताक्षरको लागि डिसेम्बर ३१, १९८९ सम्म खुला गरिएको थियो । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका राज्य वा संस्थाले अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनको लिखत अभिलेख दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा सम्मिलनको लिखत अभिलेख दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा १४.४ (ख) बमोजिम सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थनको वा सम्मिलनको लिखत अभिलेख WIPO को महानिर्देशकले सूचित गरेको तिन महिना पछि सम्झौता सम्बन्धित मुलुकको हकमा प्रारम्भ हुनेछ ।

३. म्याड्रिड प्रोटोकलको पक्ष हुँदा हुने फाइदा

म्याड्रिड प्रोटोकलको मुख्य उद्देश्य भनेको मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्तालाई सहज बनाउनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको निवेदनमा मार्कको सुरक्षा खोजिएको अन्य राज्य तोकिएपछि, त्यसरी दर्ता गरिएको मार्कको सुरक्षार्थ इच्छाएको राज्यमा अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको आधारमा प्रोटोकल बमोजिम सुरक्षा हुन्छ । यसरी, मालसामान तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको एकल प्रकृयाबाट नै विभिन्न मुलुकमा सुरक्षा गर्न सम्भव हुन्छ ।

प्रोटोकल मार्फत एउटै भाषामा, एउटै शुल्कमा, एउटै मुद्रामा गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दर्ता मार्फत विभिन्न मुलुकमा मार्कको सुरक्षा गर्न सम्भव हुन्छ । प्रकृयागत सरलताको साथसाथै

प्रोटोकल मार्फत दर्ता गर्दा आर्थिक रूपमा समेत मार्क धनी (प्रोपाइटर वा होल्डर) लाई फाइदा हुने हुन्छ । यसको अतिरिक्त मार्क धनीले हरेक पक्ष राज्यको सहमतिको प्रतीक्षा गरी बस्न आवश्यक रहेन । पक्षराज्यको कार्यालयले स्वीकार्य समयावधि भित्र मार्क धनीले गरेको सुरक्षाको निवेदनलाई अस्वीकार गरेको जानकारी नगराएमा, त्यस्तो मार्कले सम्बन्धित राज्यमा स्वतः सुरक्षा पाउँछ । साथै, दर्ता गरिसकेको मार्कमा वा मार्कसँग सम्बन्धित विवरणमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेमा एउटै प्रणाली मार्फत एकै प्रकृया अवलम्बन गरी विवरण अद्यावधिक गर्न सकिन्छ । यसको अतिरिक्त, प्रोटोकलको पक्ष हुँदा अनुभूति गर्न सकिने खास गरी देहायको फाइदा लिन सकिने हुन्छ :

१. नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा प्रदान गरिने सेवाको विदेशी बजारमा पहिचान स्थापित गराउन मार्कले सहयोग गर्नुका साथै नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न सहयोग हुने,
२. विदेशी व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई नेपालमा व्यापार तथा सेवा सञ्चालन गर्दा आफ्नो मार्कको सुरक्षाको अनुभूति हुने हुँदा विदेशी व्यापार तथा वैदेशिक लगानीको अभिवृद्धि हुन सक्ने,
३. उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा रहेका जापानी, अमेरिकी, युरोपेली संघका सदस्यको लगानीमा संचालनमा रहेका विदेशी कम्पनीहरू सस्तो श्रम बजार खोज्दै एसियाको अन्य मुलुकहरू खासगरी भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड, म्यानमार तथा कम्बोडियामा स्थानान्तरण हुने तयारीमा रहेको अवस्थामा नेपालको श्रम बजार तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकोले त्यस्ता केही कम्पनीहरू नेपालमा पनि स्थानान्तरण हुने सम्भावना भएकोले नेपालले प्रस्तुत म्याट्रिड प्रोटोकलको पक्ष हुन उपयुक्त नै हुने देखिन्छ ।

४. राष्ट्रिय स्तरमा मार्क दर्ता गर्ने कार्यालयलाई समेत म्याट्रिड प्रणालीमा आवद्ध भएपश्चात व्यूरोले नै अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको लागि परेको निवेदनको जाँचबुझ गर्नेहुँदा, सारभूत जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन र कार्यालयलाई व्यूरोमा जम्मा भएको शुल्क बापतको निश्चित रकम समेत हस्तान्तरण हुने हुदा यसबाट नेपालले लाभ लिनसक्ने हुन्छ ।

४. प्रस्तुत प्रोटोकलको पक्ष भएपछि हुनसक्ने जोखिम

प्रोटोकलको धारा ४.१(क) बमोजिम मार्कको अन्तर्राष्ट्रिय दर्ताको लागि गरिएको निवेदनमा मार्कको प्रोप्राइटरद्वारा तोकिएको राज्यको मार्क हेर्ने कार्यालयले निवेदनको इन्कारिको सूचना (notification of refusal) व्यूरोमा समयमा नै जानकारी नगराएको खण्डमा त्यस्तो मार्कको त्यस्तो मुलुकमा स्वतः सुरक्षा भएको मानिने हुँदा सम्बन्धित मुलुकको कार्यालयले निवेदन उपर जाँच तथा आफ्नो मुलुकमा दर्ता नहुनु पर्ने कारण लगायतका विवरण सहितको जानकारी व्यूरोमा उचित समय भित्र नै गराउनुपर्ने हुन्छ । धारा ५.१ बमोजिम राष्ट्रिय कानूनको आधारमा मात्रै त्यस्तो निवेदनको इन्कारि गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

साथै, प्रोटोकल बमोजिम दर्ता गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मार्कले पेरिस महासन्धि बमोजिम प्रदान गरिने प्राथमिकता वा ग्राह्यताको अधिकार (right of priority) को समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको हुँदा राष्ट्रिय मार्कको सन्दर्भमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मार्कले प्राथमिकता पाई पहिलेको मितिमा दर्ता गरिने हुन्छ । यस सम्बन्धमा दर्ता नगरीएका राष्ट्रिय स्तरका मार्कलाई जोखिम रहने देखिन्छ ।

५. नेपालको कानूनी व्यवस्था

नेपालमा मार्क सम्बन्धी विषयलाई नियमन तथा संरक्षण गर्नका लागि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ प्रचलनमा रहेको छ । सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितको निमित्त पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा समयोचित कानूनी व्यवस्था गर्ने

उद्देश्यका साथ लागू गरिएको सो ऐनले ट्रेडमार्क र सर्भिसमार्कको रूपमा मार्कको वर्गीकरण गरेको छैन । ऐनले दफा १८क. बमोजिम "ट्रेडमार्कको प्रयोजनको लागि वस्तु र सेवाको वर्गीकरण" को व्यवस्था गरि ट्रेडमार्क र सर्भिसमार्कलाई ट्रेडमार्ककै रूपमा व्याख्या गरि ऐनबमोजिमको सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

सो ऐन बमोजिम उद्योग विभागमा ट्रेडमार्कलाई दर्ता गराई कसैले आफ्नो व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्कमा हक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता गरिएको ट्रेडमार्कको नक्कल वा अनाधिकृत प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान ऐनले राखेको छ । साथै, ट्रेडमार्क दर्ता गराउनका निमित्त अपनाउनु पर्ने प्रकृत्यालाई ऐनको दफा १७ र १८ मा व्यवस्था गरिएको छ । दर्ताको लागि परेका निवेदनलाई विभागले जाँच गरी ट्रेडमार्कलाई दर्ता गरि प्रमाणपत्र दिइने प्रावधान छ । तर, विभिन्न अवस्थामा निवेदन अस्वीकृत समेत हुन सक्ने व्यवस्थालाई ऐनमा समावेश गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम दर्ता गरिएको ट्रेडमार्कको दर्ता बदर समेत हुन सक्नेछ ।

ट्रेडमार्कको अवधि दर्ता भएको मितिले सात वर्षको लागि तोकिएको छ भने प्रत्येक सात—सात वर्षको पटक कायम गरी जति पटक पनि नवीकरण गराउन सकिने व्यवस्था दफा २३ख. मा रहेको छ ।

दफा २१ख. बमोजिम विदेशमा दर्ता गरिएको ट्रेडमार्कको हक कायम हुन नेपालमा त्यस्तो ट्रेडमार्कको दर्ता हुनु पर्ने हुन्छ । यसरी नेपालमा दर्ता भएपछि मात्रै कुनै विदेशी ट्रेडमार्कको नेपाल भित्र हक कायम भई ट्रेडमार्कको अनाधिकृत प्रयोग वा नक्कल गरिएको खण्डमा ऐन बमोजिम कसूर कायमा गरी सजायको व्यवस्था हुन सक्ने हुन्छ । तर, विदेशमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ताको लागि विभागमा निवेदन दिएमा जाँचबुझ बिना नै

ट्रेडमार्कको दर्ता हुने र पेरिस महासन्धि अनुसार ग्राह्यता मितिको सहूलियत प्रदान गरिने व्यवस्था दफा २१ग. मा रहेको छ ।

कसैले आफ्नो नाममा रहेको ट्रेडमार्क अरु कसैको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न वा प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुमति प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था दफा २१घ. मा गरिएको छ । उक्त दफामा त्यसरी हक हस्तान्तरण वा प्रयोगको अनुमति दिन चाहेमा दुवै पक्षले विभाग समक्ष संयुक्त निवेदन पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न भएको पेरिस महासन्धि, १८८३ मा नेपाल मार्च २२, २००१ मा सम्मिलित भएको थियो भने सो महासन्धि नेपालको हमा जुन २२, २०११ देखि प्रारम्भ भएको छ । यस सन्दर्भमा महासन्धिको प्रावधान समेत नेपाललाई बाध्यात्मक हुने हुन्छ ।

६. आयोगको सिफारिस

नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को दफा १० को खण्ड (च) बमोजिम नेपाल कानून आयोगले नेपाल सरकारलाई देहाय बमोजिम हुन सिफारिस गरेको छ:

- (१) सार्क क्षेत्र लगायत विश्वका प्रमुख लगानीकर्ता मुलुक म्याड्रिड युनियनका सम्झौता वा प्रोटोकलको पक्ष भइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यस युनियनमा सहभागिता जनाउँदा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो सन्देश जाने र नेपालमा उत्पादित मौलिक प्रकृतिका वस्तु तथा सेवाको विदेशी बजारमा सुरक्षा गर्न सहज हुने भई नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा प्रोत्साहन हुने हुनाले प्रोटोकलमा नेपाल पक्ष हुन वान्छनीय भएको,
- (२) प्रकरण (१) बमोजिम प्रस्तुत प्रोटोकलमा सम्मिलन हुन नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय भएमा, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संघ

(World Intellectual Property Organization) को महानिर्देशक समक्ष सम्मिलनको लिखत (instrument of accession) जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग मार्फत पेश हुन वान्छनीय हुने,

- (३) प्रकरण (२) बमोजिम नेपाल म्याड्रिड प्रोटोकलमा सम्मिलन हुने भएमा प्रोटोकल तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य महासन्धि बमोजिमको दायित्वको व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण (domestication) गर्नका लागि मौजुदा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गरी, पेटेन्ट, डिजाइन, सर्भिस तथा ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत लगायत अन्य त्यस्तै प्रकृतिका सम्पत्तिको संरक्षणका लागि औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने ।
- (४) औद्योगिक सम्पत्ति लगायत अन्य बौद्धिक सम्पत्तिको नियमन तथा प्रशासन सम्बन्धी काम कारबाई बृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा अन्य मुलुकको अभ्यास समेतलाई दृष्टिगत गरी एक विशिष्टकृत निकायको रूपमा छुट्टै "बौद्धिक सम्पत्ति प्रशासन कार्यालय" स्थापना गर्न उपयुक्त हुने ।