የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፴፯
አዲስ አበባ ሰኔ ፴ ቀን ፲፱፻፺፰

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

12th Year No. 37
ADDIS ABABA 7th July, 2006

<u>ማውጫ</u>

አዋጅ ቁጥር ፭፻፩/፲፱፻፺፰ ዓ.ም

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ é ገጽ ፫ሺ፬፻፵፩

<u>CONTENTS</u>

Proclamation No. 501/2006

TradeMark Registration and Protection Proclamationé .
Page 3441

አዋጅ ቁጥር ፭፻፩/፲፱፻፺፰ ዓ.ም

የንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ

ዕቃ በማምረት እና በማከፋፈል ወይም አገልግሎት በመስጠት የንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን መልካም ስም እና ዝና ለመጠበቅ፣ እንዲሁም በተመሳሳይ ዕቃዎችና አገልግሎቶች መካከል መሳከርን ለማስወገድ የንግድ ምልክት ጥበቃ ማድረግ በማስፈለጉ፤

የንግድ ምልክቶች በነፃ ገበያ ሥርዓት ውስጥ የሸማቾችን ምርጫ በመምራት እና ጥቅማቸውን በማስጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው የታወቀ በመሆኑ፤

ለንግድ ምልክቶች ጥበቃ ማድረግ ለብሔራዊ ኢኮኖሚ መዳበር በተለይም ለንግድ እና ኢንዱስትሪ ልማት አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዳለው በመታመኑ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩/ መሠረት ከዚህ የሚከተለው ታውጇል፡፡

<u>ክፍል አንድ</u>
<u>ጠቅላላ ድንጋጌዎች</u>

፩. <u>አጭር ርዕስ</u>

ይህ አዋጅ ñየንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር ፭፻፩/፲፱፻፺፰ò ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

PROCLAMATION NO. 501/2006.

TRADEMARK REGISTRATION AND PROTECTION PROCLAMATION

WHEREAS, it is necessary to protect the reputation and goodwill of business persons engaged in manufacturing and distribution of goods as well as rendering services by protecting trademarks to avoid confusion between similar goods and services;

WHEREAS, trademarks, in the course of free trade, play an important role in guiding customersô choice and protecting their interests;

WHEREAS, it is believed that protection of trademarks could have positive impact on national economic advancement and especially on the trade and industrial development of the country;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows;

<u>PART ONE</u>
<u>GENERAL PROVISIONS</u>

1. <u>Short Title</u>

This Proclamation may be cited as ñTradeMark Registration and Protection Proclamation No.501 /2006.ò

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፣

፩/ ñየወል የንግድ ምልክትò ማለት በባለቤትነት የያዘውን ማህበር አባላት ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች ምርቶች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያገለግል የንግድ ምልክት ነው፡፡

፪/ ñፍርድ ቤትò ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵፱ የተመለከተው ፍርድ ቤት ነው፡፡

፫/ ñቀዳሚ የንግድ ምልክትò ማለት በንግድ ምልክት መዝገብ የተያዘ የንግድ ምልክት ወይም የንግድ ምልክት ምዝገባ ጥያቄ ከቀረበበት ቀን በፊት የምዝገባ ማመልከቻ ቀን ያለው የንግድ ምልክት ነው፡፡

፬/ ñየውጭ አገር ሰውò ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ያልሆነ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ የተመዘገበ የንግድ ሥራ የሌለው ሰው ነው፡፡

፭/ ñየጉምሩክ ወደብò እና ñየጉምሩክ ጣቢያò የጉምሩክ ባለስልጣንን እንደገና ለማቋቋምና አሠራሩን ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፷/፲፱፻፺፱ የተሰጣቸው ትርጉም ይኖራቸዋል፡፡

፮/ ñዓለም ዓቀፍ ምደባò ማለት በኒስ ዲፕሎማቲክ ኮንፈረንስ እ.ኤ.አ. ጁን ፲፭ ቀን ፲፱፻፶፯ በተመሠረተው እና በስቶክሆልም እ.ኤ.አ. በ፲፱፻፷፯፣ በጄኔቫ እ.ኤ.አ. በ፲፱፻፸፯ እንዲሁም ፲፱፻፸፱ በተሻሻለው ለንግድ ምልክት ምዝገባ እንዲያገለግል በወጣው የኒስ የዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ምደባ ስምምነት መሠረት የዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ምደባ ነው፡፡

፯/ ñየፈቃድ ውልò ማለት የንግድ ምልክቱ ባለቤት ለማንኛውም ሌላ ሰው የንግድ ምልክቱ ለተመዘገበባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በሙሉ ወይም በከፊል በንግድ ምልክቱ እንዲጠቀምበት የሚፈቅድበት ስምምነት ነው፡፡

፰/ ñጽሕፈት ቤትò ማለት የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት ነው፡፡

፱/ ñሰውò ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም የሕግ ሰውነት የተሰጠው አካል ነው፡፡

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context: otherwise requires:

1/ ñcollective trademarkò means a trademark distinguishing the goods or services of members of an association, which is the owner of the trademark, from those of other undertakings;

2/ ñcourtò means the court referred to in Article 49 of this Proclamation;

3/ ñearlier trademarkò means a trademark which has been entered in the register of marks or has a date of application for registration earlier than that of the trademark in question;

4/ ñforeignerò means a person who is not domiciled or has no registered business in Ethiopia;

5/ the terms ñcustoms portò and ñcustoms stationò shall have the meanings assigned to them under the Re-Establishment and Modernization of Customs Authority Proclamation No. 60/1997;

6/ ñinternational classificationò means the classification of goods or services under the Nice Convention of Goods and Services for the purpose of Registration of Trademarks established by an agreement concluded at the Nice Diplomatic Conference, on June 15, 1957, and revised at Stockholm, in 1967, at Geneva, in 1977 and amended in 1979;

7/ ñlicense contractò means a contract whereby the owner grants to any other person to use a trademark for all or part of goods or services in respect of which the trademark is registered;

8/ ñOfficeò means the Ethiopian Intellectual Property Office;

9/ ñpersonò means a physical or juridical person;

፲/ ñየቀዳሚነት ቀንò ማለት ለቀዳሚ ባለመብትነት መነሻ የሚሆነው ቀዳሚ የምዝገባ ማመልከቻ የገባበት ቀን ነው፡፡

፲፩/ ñደንብò ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፵፯ መሠረት የሚወጣው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ነው፡፡

፲፪/ ñየንግድ ምልክትò ማለት የአንድን ሰው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ለመለየት የሚያስችል የሚታይ ምስል ነው፡፡ ምልክቱ ቃላቶችን፣ን□ፎችን ዲዛይኖችን፣ ፊደሎችን ፣ ቁጥሮ ችን፣ ቀለሞችን ወይም የዕቃዎችን ወይም የመያዣዎቻቸውን ቅርፅ ወይም የእነዚህኑ ቅንጅት ሊይዝ ይችላል፡፡

፲፫/ ñየቤተዘመድ ስምò ማለት የአንድ ቤተሰብ አባላት በተናጠል ከሚሰጣ ቸው ስም በተለይ በወል የሚጠቀሙበት የመለያ ስም ሲሆን የቤተሰብ ስም ወይም የመጨረሻ ስም በመባልም ይታወቃል፡፡

፫. የተፈፃሚነት ወሰን

በእንካ ለእንካ መርሆ ወይም ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም አቀፍ ውል ላይ በመመስረት የውጭ አገር ሰዎች በዚህ አዋጅ መሠረት ኢትዮ ጵያውያን ያሏቸው መብቶችና ግዴታዎች ይኖሯ ቸዋል፡፡

ክፍል ሁለት
በንግድ ምልክት ላይ ባለመብትነት ስለማግኘትና ምዝገባ

፬. መብቶችን ስለማግኘት

የንግድ ምልክት ባለቤትነት መብት የሚገኘውና በሦስተኛ ወገኖች ላይ ተፈፃሚነት የሚኖረው የንግድ ምልክት የምዝገባ ምስክር ወረቀት ሲሰጥ ይሆናል፡፡

፭. ለምዝገባ ብቁ የሆኑ የንግድ ምልክቶች

፩/ ማንኛውም የንግድ ምልክት የአንድን ሰው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ከሌሎች ሰዎች ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በግልፅ ለመለየት የሚያስችል ከሆነ ሊመዘገብ ይችላል፡፡

10/ ñpriority dateò means the date of an earlier application that serves as the basis for the right of priority;

11/ ñregulationò means Council of Ministers Regulations to be issued pursuant to Article 47 of this Proclamation;

12/ ñtrademarkò means any visible sign capable of distinguishing goods or services of one person from those of other persons; it may include words, designs, letters, numerals, colours or the shape of goods or their packaging or combinations thereof;

13/ ñsurnameò means a name shared in common to identify members of a family, as distinguished from each memberõs given name. Also called family name,or last name.

3. Scope of Application

Subject to the principles of reciprocity or in accordance with any treaty that Ethiopia is a party to, foreigners shall have the same rights and obligations as Ethiopans under this Proclamation.

PART TWO
ACQUISITION OF RIGHTS AND REGISTRATION OF TRADE MARK

4. Acquisition of Rights

Ownership rights of a trademark shall be acquired and be binding on third parties upon the grant of a trademark registration certificate

5. Trademarks Eligible for Registration

1/ Any trademark that is capable of clearly distinguishing goods or services of a person from that of other persons shall be eligible for registration.

፪/ የንግድ ምልክት በጥቁርና ነጭ ወይም በቀለም ሊመዘገብ ይችላል። በጥቁርና ነጭ የተመዘገበ የንግድ ምልክት በማ ናቸውም የቀለሞች ቅንጅት ጥበቃ የሚደ ረግለት ሲሆን የንግድ ምልክቱ የተመዘገበው በከለር ቀለም ከሆነ ጥበቃ የሚደረግለት በተመዘገበው የቀለም ቅንጅት ብቻ ይሆናል።

፫/ አንድ ሊመዘገብ የሚችል የንግድ ምልክት የምልክቱን ልዩ ባህርይ የሚቀንስ ወይም የሌላ ሰውን መብት የሚጥስ እስካልሆነ ድረስ ጥበቃ ሊደረግላቸው የማይችሉ ክፍሎችን ሊይዝ ይችላል።

፮. ለምዝገባ ብቁ ስለማይሆኑ የንግድ ምልክቶች

፩/ የሚከተሉት በንግድ ምልክትነት ሊመዘገቡ አይችሉም፣

ሀ/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 ድንጋጌዎችን የማያሟላ የንግድ ምልክት፣

ለ/ ድምፅ ወይም ሽታን የያዘ የንግድ ምልክት፣

ሐ/ የአንድን ሰው ዕቃዎች ወይም አገልግ ሎቶች ከሌሎች ሰዎች ዕቃዎችና አገል ግሎቶች ለመለየት የማያስችል የንግድ ምልክት፣

መ/ የሕዝብን ሰላም ወይም ሥነ ምግባር የሚፃረር የንግድ ምልክት፣

ሠ/ የዕቃዎችን ወይም የአገልግሎቶችን ዓይ ነት፣ ጥራት፣ ብዛት፣ ጠቀሜታ፣ ዋጋ፣ ዕቃዎቹ ወይም አገልግሎቶቹ የመነጩ በትን ቦታ፣ የተመረቱበትን ወይም የሚ ቀርቡበትን ጊዜ ወይም ሌሎች የዕቃዎ ቹን ወይም የአገልግሎቶቹን ባህርይ ብቻ የሚያንፀባርቁ ምልክቶችን ወይም መለያዎችን ብቻ የያዘ የንግድ ምልክት፣

ረ/ ለምዝገባ የቀረበው የንግድ ምልክት የሚመለከታቸውን ዕቃዎች ወይም አገል ግሎቶች በሚመለከት ወይም በኢኮኖ ሚያዊ ወይም የንግድ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የተለመዱና በጋራ መግባቢያ ቋንቋነት የሚያገለግሉ ምልክቶችን ወይም መለያዎችን ብቻ የያዘ የንግድ ምልክት፣

2/ A trademark may be registered in black-and white or color. A trademark, which is registered in black-and white, shall be protected in all color combinations; a trademark, which is registered in color, shall only be protected in the color combination in which it is registered.

3/ A trademark eligible for registration may include elements which are not subject to protection unless they undrmine the distinctive character of the trademark or infringe the rights of other persons.

6. Trademarks Inadmissible for Registration

1/ The following trademarks shall not be admissible for registration:

a) a trademark which does not conform to the provisions of Article 5 of this Proclamation;

b) a trademark which consists of sound or odour;

c) a trademark which is incapable of distinguishing the goods or services of one person from those of other persons;

d) a trademark that is contrary to public order or morality;

e) a trademark consisting exclusively of signs or indications which designate the type, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin of goods or services, the time of production of the goods or rendering of the services, or other characteristics of the goods or services,

f) a trademark consisting exclusively of signs or indications which have become customary in the current language use in relation to such goods or services for which the registration of a trademark is applied for, or which have become customary in economic and business activities;

ሰ/ ከዕቃው ተፈጥሯዊ ሁኔታ የመነጨ ወይም የአንድን ዕቃ ቴክኒካዊ ውጤት ለማግኘት አስፈላጊ የሆነን ወይም ዕቃው ላይ ከፍተኛ ዋጋ የሚጨምርን ቅርፅ ብቻ የያዘ የንግድ ምልክት፣

ሸ/ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች የመነጩ በትን ቦታ ወይም የእቃዎችን ዓይነትና ባህርይ በተመለከተ ሕዝቡን ወይም የንግዱን ማሕበረሰብ ሊያሳስት የሚችል የንግድ ምልክት፣

ቀ/ አግባብ ባለው አካል የተሰጠ ፈቃድ ሳይኖር ከማንኛውም ሀገር መንግሥት፣ ከበይነ መንግሥታዊ ድርጅት ወይም በዓለም አቀፍ ስምምነቶች መሠረት ከተ ቋቋመ ሌላ ድርጅት ወታደራዊ ምል ክት፣ ሰንደቅዓላማ ወይም ሌላ አርማ፣ ስም፣ ምህፃረ ቃል ወይም የስም አህፅ ሮት ወይም በእነዚሁ ከተዘጋጀ ኦፊሴላዊ ምልክት ወይም የክብር አርማ ጋር አንድ አይነት የሆነ ወይም ተመሳሳይነት ያለው የንግድ ምልክት፣

በ/ የአመልካቹን የቤተዘመድ ስም ብቻ የያዘ የንግድ ምልክት

ተ/ ያለግለሰቡ ፈቃድ የአንድን በህይወት ያለ ግለሰብ ሙሉ ስም የያዘ የንግድ ምልክት፣

፪/ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ በቀረበበት ቀን የንግድ ምልክቱ በጥቅም ላይ በመዋሉ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገባ የሚታወቅ መሆኑ ከተረጋገጠ የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፩/ሠ/፣ /ረ/ እና /በ/ ድንጋጌዎች ተፈፃሚ አይሆኑም፡፡

፯. <u>በሦስተኛ ወገን መብት ምክንያት መመዝገብ የማይችሉ የንግድ ምልክቶች</u>

አንድ የንግድ ምልክት በሚከተሉት የሦስተኛ ወገኖች የቅድሚያ መብቶች ምክንያት ሊመዘገብ አይችልም፡፡

፩/ ከአንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር የተያያዘ የሌላ ሰው ቀዳሚ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት የሆነ ወይም መሳከርን ሊያስከትል የሚችል ተመሳሳይነት ያለው ከሆነ፤

g) a trademark consisting exclusively of a shape which results from the nature of the good itself or that is necessary to obtain a technical result of the good or that gives substantial value to the good.

h) a trademark that is likely to mislead the public or the business community, in particular as regards to the geographical origin of the goods or services, or their nature or characteristics;

i) unless authorized by a competent authority, a trademark which is identical with or an imitation of or contains an armorial bearing, flag or other emblem, a name or abbreviation or initials of the name of, or official sign or hallmark adopted by any state, intergovernmental organization, or other organization created by international conventions.

j) a trademark that consists exclusively the surname of the applicant,

k) a trademark that consists exclusively the full name of an alive individual with out of consent.

2/ The provisions of Sub-Article (1), (e), (f) and (j) of this Article shall not apply if it is ascertained that by the date of receipt of an application for registration of a trademark, the trademark has, as a result of its use, become well known in Ethiopia.

7. Refusal of Registration of Trademarks on Grounds of Third Party Rights

A trademark shall not be registered because of the following third party priority rights:–

1/ when it is identical with an earlier trademark of another person in respect of the same goods or services or closely related goods or services, or if it so nearly resembles such a trademark as to be likely to deceive or cause confusion;

፪/ የንግድ ምልክቱ አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ የሆኑ የሌላ ሰው እቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት በሚገባ ከሚታወቅ ወይም ኢትዮጵያ ውስጥ ግልጋሎት ላይ ከዋለ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት ወይም ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ትርጉሙን ከያዘ፤

፫/ የንግድ ምልክቱ አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ያልሆኑ የሌላ ሰው ዕቃዎችን ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት በኢትዮጵያ ውስጥ ከተመዘገበ የንግድ ምልክት ጋር አንድ ዓይነት ከሆነ ወይም ሊያሳስት በሚችል ደረጃ ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ትርጉሙን የያዘ ከሆነና አጠቃቀሙ በዕቃዎቹ ወይም በአገልግሎቶቹ መካከል ግንኙነት እንዳለ በማስመሰል በተመዘገበው የንግድ ምልክት ባለቤት ጥቅም ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ከሆነ፤

፬/ በባለቤቱ በፅሁፍ የተሰጠ ፈቃድ ሳይኖር የንግድ ምልክት ጥበቃ የሚደረግለትን የሌላ ሰው የሥነ-ጽሑፍ ወይም ኪነ-ጥበባዊ መብት ወይም የሌላ ሰውን የፎቶግራፍ ወይም □ን□□ መብት የያዘ ነው ተብሎ ሲታመን።

ክፍል ሦስት
የንግድ ምልክት የምዝገባ ሥርዓት

፰. የምዝገባ ማመልከቻ

፩/ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ ለዚሁ አላማ በተዘጋጀ የማመልከቻ ቅፅ ተሞልቶ በደንቡ ከተወሰነው ክፍያ ጋር ለጽሕፈት ቤቱ ይቀርባል፤

፪/ አንድ የምዝገባ ማመልከቻ የሚይዘው አንድ የንግድ ምልክት ብቻ ይሆናል፤

፫/ አመልካቹ በደንቡ የተወሰነውን የማመልከቻ ቅፅ በመሙላት የሚከተሉ ትን ሰነዶች አያይዞ ማቅረብ አለበት፤

ሀ/ የንግድ ምልክቱን ናሙና ሦስት ቅጅዎች፤

ለ/ የዓለም አቀፍ ምደባን መሠረት በማድረግ የንግድ ምልክቱ የሚያገለግልባቸውን ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ዝርዝር እና የምደባ ክፍል ቁጥራቸውን፤

2/ when it is identical with or confusingly similar to, or contains a translation of a trademark, that is well known or established by use in Ethiopia for identical or similar goods or services of another person;

3/ when it is identical with or confusingly similar to, or constitutes translation of, a trademark which is registered in Ethiopia for goods or services which are not identical or similar to those in respect of which the registration is applied for, provided that the use of the trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and that the interest of the owner of the registered trademark is likely to be damaged by such use;

4/ when it contains anything which may be understood as the characteristic title of another personôs protected literary or artistic rights or another personôs right to a photograph or design without his written consent.

PART THREE
PROCEDURES FOR REGISTRATION OF TRADEMARK

8. Application for Registration

1/ Applicatuion for registration of a trademark shall be made in the prescribed form and filed with the Office accompanied by payment of the application fee prescribed by the Regulations.

2/ An application for registration shall cover only one trademark.

3/ The applicant shall, after completing the application form prescribed by the Regulations, attach and submit the following documents:

a) three copies of a reproduction of the trademark;

b) a list of goods and services classified in accordance with the international classification of goods and services for which registration of the mark is requested and the class numbers of the classification;

ሐ/ የምዝገባ ማመልከቻው በወኪል አማካይነት ሲቀርብ ይህንኑ የሚገልጽ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ፤

መ/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /፩/ የተመለከተውን ክፍያ ማረጋገጫ ሰነድ ወይም ቅጅውን፤

ሠ/ በደንቡ የተወሰኑ ሌሎች ዝርዝሮች፡፡

፬/ የውጭ አገር ሰው የሆነ አመልካች ነዋሪነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ወኪል መሰየም ይኖርበታል፡፡

፱. ማመልከቻን ስለመተው

በምዝገባ ማመልከቻው ላይ ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት በማንኛውም ወቅት አመልካቹ ጥያቄውን መተው ይችላል፡፡

፲. የቀዳሚነት መብት

፩/ ማንኛውም አመልካች በውጪ አገር የንግድ ምልክቱ እንዲመዘገብ ካመለከተበት ቀን አን ስቶ ባሉት ፮ ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ የንግድ ምልክቱ ለተመሳሳይ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች እንዲውል ማመልከቻ ሲያቀር ብና የቀዳሚነት መብት ሲጠይቅ በተመዘገ በበት ጽሕፈት ቤት ትክክለኛነቱ የተረጋገጠ የቀዳሚውን ማመልከቻ ቅጅ እና ሌሎች የሚጠየቁ ሰነዶችንና መረጃ በተወሰነው የጊዜ ገደብ ካቀረበ ማመልከቻው በውጪ ሀገር የተመዘገበበት ቀን የምዝገባ ቀን ተብሎ ይወሰዳል፤

፪/ ለጽህፈት ቤቱ የቀረበው መግለጫ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ እና በደንቡ የተወሰነውን መስፈርት የማያሟላ ከሆነ የተባለው መግለጫ እንዳልቀረበ ይቆጠራል፡፡

፲፩. ስለማመልከቻ ምርመራ

ጽሕፈት ቤቱ የንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ ሲቀርብለት፣

፩/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰ እና በደንቡ መሠረት የፎርማሊቲ ምርመራ ያደርጋል፤

፪/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ እና ፯ የተመለከቱ ትን ድንጋጌዎች የሚያሟላ መሆኑን ለማረጋገጥ የሥረ-ነገር ምርመራ ያደርጋል፤

c) when the application for registration is filed through an agent, it shall be accompanied by a duly authenticated power of attorney;

d) a document certifying payment of the fee referred to in Sub-Article (1) of this Article or a copy thereof;

e) other particulars determined by the Regulations.

4/ An applicant who is a foreigner shall appoint an agent who is domiciled in Ethiopia.

9. Withdrawal of Application

The applicant may withdraw the application any time while it is pending.

10. Right of Priority

1/ Where any applicant files his application in Ethiopia within six months from the date on which he first filed in a foreign country an application for the same trademark in respect of same goods or services, the date on which the application was first filed in the foreign country shall be regarded as the date of filing if the applicant claims the right of priority and furnishes within the prescribed time limit a copy of the earlier application certified as correct by the office with which it was filed and other documents and information as prescribed.

2/ Where the Office finds that the declaration submitted does not fulfil the requirements of Sub-Article (1) of this Proclamation and the Regulations, the said declaration shall be considered not to have been made.

11. Examination of Application

The Office shall, when an application for the registration of a trademark is submitted to it:

1/ undertake a formality where by examination the application fulfils the requirements of Article 8 of this Proclamation and the Regulations,

2/ undertake examination as to substance, to ensure that the trademark complies with the provisions of Articles 6 and 7 of this Proclamation;

፫/ ማመልከቻው በዚህ አዋጅ እና በደንቡ የተጠቀሱትን መስፈርቶች የማያሟላ በመሆኑ ምክንያት ተቀባይነት የሌለው መሆኑ ሲረጋገጥ ማመልከቻውን ውድቅ በማድረግ በደንቡ በተገለጸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማመልከቻውን ያልተቀበለበትን ምክንያት በመግለፅ በጽሑፍ ያሳውቃል፤

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ ማመልከቻውን አለመቀበሉን ከመወሰኑ በፊት አመልካቹ አስተያየቱን በጽሑፍ የሚሰጥበት ወይም ስህተቱን የሚያስተካክልበት በቂ ጊዜ ይሰጣል፡፡

፲፪. <u>የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ስለማውጣት</u>

የንግድ ምልክት ማመልከቻው ተቀባይነት ሲያገኝ ጽሕፈት ቤቱ የንግድ ምልክቱን ምዝገባ በተመለከተ በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ እንዲሁም እንደ አስፈላጊነቱ በሬድዮ ወክም በዌቭሳክት በቴሌቭዥን ተቃውሞ ካለ እንዲቀርብ በአመልካቹ ወጭ የተቃውሞ ጥሪ ማስታወቂያ ያወጣል፡፡

፲፫. <u>ስለተቃውሞ</u>

፩/ ማንኛውም የንግድ ምልክት ምዝገባን የሚቃወም ሰው የሚቃወምበትን ምክንያት በዝርዝር በመጥቀስ በደንቡ በተወሰነው የጊዜ ገደብና የተቃውሞ አቀራረብ ሥርዓት መሠረት ማስረጃዎቹን በማያያዝና በደንቡ የተወሰነውን ክፍያ በመፈፀም ለጽህፈት ቤቱ በፅሁፍ ተቃውሞውን ማቅረብ ይችላል፤

፪/ ጽህፈት ቤቱ የተቃውሞውን ማመልከቻና ማስረጃዎች ለንግድ ምልክት ምዝገባ አመልካቹ በደንቡ በተወሰነው ጊዜና ሥርዓት መሠረት እንዲደርሰው ያደርጋል፤

፫/ የንግድ ምልክቱ እንዲመዘገብለት ጥያቄ ያቀረበው አመልካችም በማመልከቻው መሠረት ያደረጋቸውን ሁኔታዎች በዝርዝር በመግለጽና በደንቡ በተወሰነው ጊዜና ሥርዓት መሠረት ለተቃውሞው የመከላከያ መልስ ለጽሕፈት ቤቱ ማቅረብ ይችላል፡፡ መከላከያ መልስ ካላቀረበ ማመልከቻውን እንደተወው ይቆጠራል፤

፬/ ጽሕፈት ቤቱ አመልካቹ የሰጠውን መልስ ለተቃውሞ አቅራቢው በደንቡ በተወሰነው ጊዜና ሥርዓት መሠረት እንዲደርሰው በማድረግ የጉዳዩን ፍሬ ነገር ከመረመረ በኋላ ስለንግድ ምልክቱ ምዝገባ ውሳኔ ይሰጣል፤

3/ reject the application when it ascertains that the application does not fulfil the requirements of this Proclamation and the Regulations and inform the applicant in writing the reasons for rejection within the time limit provided for in the Regulations;

4/ the Office shall, before making a decision of rejection under Sub-Article (3) of this Article, fix a reasonable time for the applicant to submit his opinion in writing or to amend the defect.

12. <u>Publication of Notice of Invitation for Opposition</u>

When the Office finds that the trademark application is acceptable, it shall publish a notice of invitation for opposition regarding the registration of the trademark in the Intellectual Property Gazette or a newspaper having nationwide circulation at the cost of the applicant. This may be supplemented by a radio or television broadcast or a website notice as deemed necessary.

13. <u>Opposition</u>

1/ Any person who objects the registration of the trademark may, within the period and in the manner prescribed by the Regulations and upon payment of the prescribed fee shall notify in writing to the Office stating the ground of opposition and attaching the supporting documents.

2/ The Office shall send a copy of the opposition together with supporting evidence to the applicant, within the period specified and in the manner prescribed by the Regulations.

3/ The applicant may send to the Office a counter statement of the grounds which would support his application, within the period and in themanner prescribed by the Regulations, If he the manner fails to submit the counter statement, it shall be deemed that he has abandoned the application.

4/ The Office shall furnish a copy of the counter statement of the applicant to the person who made opposition and reach a decision within the period and in the manner prescribed by the Regulations, after examining the merits of the case.

፭/ ፅሕፈት ቤቱ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /፬/ መሠረት የሰጠውን ውሳኔ ቅጅ በደንቡ በተወሰነው የጊዜ ገደብ ውስጥ ለአመልካቹና ለተቃውሞ አቅራቢው መስጠት አለበት፤

፲፬ <u>በእንጥልጥል ላይ ስላሉ ማመልከቻዎች</u>

፩/ ማመልከቻው ከታተመበት ቀን ጀምሮ እስከ ምዝገባው እለት ባለው ጊዜ ውስጥ አመል ካቹ የንግድ ምልክቱ ተመዝግቦለት ቢሆን ኖሮ ሊኖረው የሚችለው መብትና ጥቅም ይኖረዋል። ሆኖም የምዝገባ ማመልከቻው በጋዜጣ ታትሞ ከወጣ በኋላ በተፈፀመ ድርጊት ምክንያት በተመሰረተ ክስ ድርጊቱ በተፈፀመበት ጊዜ የንግድ ምልክቱ ብቁ ሆኖ ሊመዘገብ አይችልም ነበር በማለት ተከሳሹ ካስረዳ እንደበቂ መከላከያ ይቆጠራል።

፪/ የንግድ ምልክቱ ምዝገባ ከመፈፀሙ ቀን በፊት የመብት መጣሱን ጉዳይ የሚመ ለከተው የክስ ሂደት ሊጀመር አይችልም።

፲፭. <u>ስለምዝገባ እና የምስክር ወረቀት ስለመስጠት</u>

ጽሕፈት ቤቱ የቀረበለት የምዝገባ ማመልከቻ፣

፩/ በዚህ አዋጅና በደንቡ የተጠቀሱት ሁኔታ ዎች የሚያሟላ ከሆነ፤ እና

፪/ በምዝገባ ማመልከቻው ላይ ተቃውሞ ያልቀ ረበ ወይም ተቃውሞ ቀርቦ ተቃውሞው ውድቅ የተደረገ ከሆነ፤

የንግድ ምልክቱን መዝግቦ በደንቡ የተወሰነውን ክፍያ በማስከፈል የምዝገባ የምስክር ወረቀት ለአመልካቹ ይሰጣል።

፲፮. <u>ምዝገባን ስለማሳወቅ</u>

ፅሕፈት ቤቱ የንግድ ምልክት ምዝገባ መፈፀሙን የሚገልፅ ማስታወቂያ በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ወይም በሬድዮ ወይም በቴሌቭዥን ወይም በዌብሳይት በአመልካቹ ወጭ እንዲወጣ ያደርጋል።

፲፯. <u>ይግባኝ የማቅረብ መብት</u>

፩/ ጽሕፈት ቤቱ ስለንግድ ምልክት ምዝገባ በሰጠው የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው ማንኛውም ሰው ቅሬታውን ስልጣን ላለው ፍርድ ቤት ማቅረብ ይችላል፣

5/ The Office shall furnish copies of its decision under Sub-Article (4) of this Article to the applicant and the person who logged the opposition within the period prescribed by the Regulations.

14. <u>Pending Cases</u>

1/ After an application is published and until the registration of the trademark, the applicant has the same privileges and rights as he would have, if the trademark had been registered; provided, however, that it shall be valid defense to an action brought in respect of an act done after the application was published, if the defendant establishes that the trademark could not have been validly registered at the time the act was done.

2/ Infringement proceedings may not be initiated before the date on which the trademark is in fact registered.

15. <u>Registration of the Trademarks and Issuance of Certificate</u>

The Office shall register a trademark and issue to the applicant a certificate of registration upon payment of the fee prescribed by the regulations where it finds that:

1/ the conditions referred to in this Proclamation and the Regulations are fulfilled; and

2/ the request for registration of the trademark has not been opposed; or it has been opposed and the opposition has been rejected;

1. <u>Notification of Registration</u>

The Office shall notify the registration of a trademark, in an intellectual property gazette or in a newspaper having nationwide circulation, or in a radio or television or website at the expense of the applicant.

2. <u>The Right to Appeal</u>

1/ Any person aggrieved by the final decision of the Office on the registration of a trademark shall have the right to appeal to the court having jurisdiction.

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ የተመለከተው ቅሬታ ጽሕፈት ቤቱ ውሳኔውን ለባለ ጉዳዩ ካሳወቀበት ቀን ጀምሮ ባሉት ፷ ቀናት ውስጥ ለፍርድ ቤቱ መቅረብ አለበት።

ክፍል አራት
የወል የንግድ ምልክቶች እና ታዋቂ የሆኑ የንግድ ምልክቶች

፲፰. የወል የንግድ ምልክቶች ምዝገባ

፩/ ለወል የንግድ ምልክት ምዝገባ የሚቀርብ ማመልከቻ የንግድ ምልክቱ የወል የንግድ ምልክት መሆኑን መግለፅና የወል የንግድ ምልክቱን አጠቃቀም ከሚወስን መተዳደሪያ ደንብ ቅጅ ጋር ተያይዞ መቅረብ ይኖርበታል፤

፪/ በዚህ አዋጅ ስለንግድ ምልክት ምዝገባ የሰፈሩት ድንጋጌዎች ለወል የንግድ ምልክት ምዝገባም ተፈፃሚ ይሆናሉ፤

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ የተጠቀሰው የመተዳደሪያ ደንብ፣ የማህበሩን ስም፣ ዋና መሥሪያ ቤት፣ አላማዎቹንና ወኪሎቹን መጥቀስ ይኖርበታል። በተጨማሪ በንግድ ምልክቱ የመጠቀም መብት ያላቸውን ሰዎች፣ የአጠቃቀሙን ሁኔታና የመብት መጣስ ሁኔታ ሲያጋጥም የሚመለከታቸው ሰዎች የሚኖራቸውን መብትና ግዴታ መግለፅ ይኖርበታል፤

፬/ የተመዘገበው የወል የንግድ ምልክት ባለቤት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት ባቀረበው መተዳደሪያ ደንብ ላይ የሚደረግ ማናቸውንም ለውጥ ለጽሕፈት ቤቱ ማሳወቅ ይኖርበታል።

፲፱. የወል የንግድ ምልክትን ለማስመዝገብ ስለሚችሉ ሰዎች

የሠራተኛ ማህበራት፣ ወይም ፌዴሬሽኖች የአባላቶቻቸውን መብት ለማስጠበቅ የወል የንግድ ምልክቶችን ሊያስመዘግቡ ይችላሉ።

፳. የወል የንግድ ምልክቶች ምዝገባን ስለመሰረዝ

፩/ የወል የንግድ ምልክት ምዝገባ በሚከተሉት ምክንያቶች ይሰረዛል፣

ሀ/ በባለቤትነት የተመዘገበው በህግ ሰውነት የተሰጠው አካል ሲፈርስ፤

2/ An appeal pursuant to Sub-Article (1) of this Article shall be submitted to the court within 60 days from the date of notification of the decision to the person concerned.

PART FOUR
COLLECTIVE TRADEMARKS AND WELL KNOWN MARKS

18. Registration of Collective Trademarks

1/ An application for registration of a collective trademark shall designate the trademark as collective trademark and shall be accompanied by a copy of the statutes governing the use of the collective trademark.

2/ The Provisions of this Proclamation concerning the registration of trademarks shall also apply to the registration of collective trademarks.

3/ The statutes referred to in Sub-Article (1) of this Article shall specify the name, headquarters, objectives and representatives of the association. It shall also indicate the group of persons entitled to use the trademark, the conditions for use and the rights and obligations of the parties concerned in the event of infringement of the trademark.

4/ The owner of the registered collective trademark shall notify the Office of any changes made in respect of the statutes submitted pursuant to Sub-Article (1) of this Article.

19. Persons Eligible to Apply for the Registration of Collective Trademark

Trade unions, trade federations or associations may, in order to protect the rights of their members, apply for the registration of collective trademarks.

20. Cancellation of Registration of Collective Trademarks

1/ The registration of a collective trademark shall be cancelled:

a) upon dissolution of the registered owner;

ለ/ ተመዝጋቢው ባለቤት የዚህን አዋጅ መስፈርቶች ማሟላት የማይችል ሆኖ ሲገኝ፤

ሐ/ ተመዝጋቢው ባለቤት ራሱ ወይም እያወቀ ሌሎች ሰዎች መተዳደሪያ ደንቡ ከሚፈቅደው ውጭ በንግድ ምልክቱ ሲጠቀሙ፤

መ/ መተዳደሪያ ደንቡ ለሕዝብ ሰላም ወይም ሥነ ምግባር ተቃራኒ የሆኑ ድንጋጌዎች ሲይዝ፤

፪/ የወል የንግድ ምልክት ከተሰረዘ ሰባት አመት ከማለፉ በፊት በአዲስ ምዝገባ አማካኝነት ለተመሳሳይ እቃዎች ወይም አገልግሎቶች በባለቤትነት ሊያዝ ወይም በሌላ መልክ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም።

፳፩. የመተዳደሪያ ደንብን ለሕዝብ እይታ ክፍት ስለማድረግ

የወል የንግድ ምልክት አጠቃቀምን የሚገዛው መተዳደሪያ ደንብ ለሕዝብ እይታ ክፍት ይሆናል።

፳፪. የመተዳደሪያ ደንብን ስለማሻሻል

፩/ የተመዘገበን የወል የንግድ ምልክት አጠቃቀም በሚገዛ መተዳደሪያ ደንብ ላይ የሚደረግ ማሻሻያ ተፈፃሚ የሚሆነው ማሻሻያው ለጽሕፈት ቤቱ ቀርቦ ሲመዘገብ ነው፣

፪/ ጽሕፈት ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የተሻሻለውን የመተዳደሪያ ደንብ ከመመዝገቡ በፊት ተቃውሞንና አስተያየትን ለመጋበዝ ታትሞ እንዲወጣ ሊያደርግ ይችላል።

፳፫. ታዋቂ የንግድ ምልክቶች

፩/ ኢትዮጵያ አባል በሆነችበት ዓለም አቀፍ ስምምነት እንደ ታዋቂ የንግድ ምልክት ጥበቃ የሚደረግለት የንግድ ምልክት በዚህ አዋጅ መሠረት ጥበቃ የሚደረግለት በኢትዮጵያ ውስጥ የታወቀ ሲሆንና የምልክቱ ባለቤት በኢትዮጵያ ውስጥ የንግድ ስራ ወይም መልካም ዝና ቢኖረውም ባይኖረውም፣

ሀ/ የስምምነቱ አባል የሆነ አገር ዜጋ ሲሆን፣ ወይም

ለ/ የስምምነቱ አባል በሆነ አገር ውስጥ ቋሚ መኖሪያ ወይም የንግድ ተቋም ሲኖረው ነው።

b) when the registered owner no longer satisfies the requirements of this Proclamation;

c) when the registered owner has used the trademark or knowingly allowed it to be used in conditions other than those prescribed in the statutes;

d) when the statutes contain provisions contrary to public order or morality.

2/ In the event of cancellation of a collective trademark, it may not be appropriated in respect of the same goods or services by a new registration, nor be used in any other way until a period of seven years has elapsed.

21. Statutes to be open for Inspection

The statute governing the use of a registered collective trademark shall be open to public inspection.

22. Amendmennt of status

1/ An amendment of the statute governing the use of a registered collective trademark shall not be effective unless the amended statute is filed with the Office and registered.

2/ The Office, before registering any amended statute, may cause its publication, where it finds it necessary, with a view to inviting opposition and observations.

23. Well known Trademarks

1/ A trademark which is entitled to protection, under an international convention to which Ethiopia is a party, as a well-known trademark shall be protected under this Proclamation if it is well known in Ethiopia and is a trademark of a person who is:

a) a national of a state party to the convention; or

b) domiciled in or has a real and effective industrial or commercial establishment in a state party to the convention,

፪/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት አንድ የንግድ ምልክት በኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ መሆኑንና አለመሆኑን የሚወሰነው አግባብነት ያለው የህብረተሰብ ክፍል ስለን ግድ ምልክቱ ያለውን ዕውቀት እንዲሁም የንግድ ምልክቱን የማስተዋወቅ ሥራ በመስራት ምክንያት የተገኘን ዕውቀት ጭምር ግምት ውስጥ በማስገባት ይሆናል፡፡

ክፍል አምስት
የንግድ ምልክት ምዝገባ ፀንቶ ስለሚቆይበት ዘመንና ስለዕድሳት

፳፬. የንግድ ምልክት ምዝገባ ፀንቶ የሚቆይበት ዘመን

በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ ፴፭ እስከ ፴፯ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፀንቶ የሚቆየው የምዝገባው ማመልከቻ ከቀረበበት ቀን ጀምሮ ለሰባት ዓመታት ይሆናል፡፡

፳፭. የንግድ ምልክት ምዝገባ ዕድሳት

፩/ የንግድ ምልክት ምዝገባ በምልክቱ ባለቤት ጥያቄ በየሰባት ዓመቱ ለሌላ ተከታይ ሰባት ዓመት ሊታደስ ይችላል፡፡ የንግድ ምልክቱ ባለቤት ከማመልከቻው ጋር በደንቡ የተወሰ ነውን የዕድሳት ክፍያ ስለመፈፀሙ ማስረጃ አያይዞ ማቅረብ አለበት፤

፪/ በዕድሳት ወቅት በምልክቱ ስር ከተዘረዘሩት ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች የተወሰኑትን ለመቀነስ የሚቻል ከመሆኑ በስተቀር በንግድ ምልክቱ ላይ ለውጥ ማድረግም ሆነ የተጨ ማሪ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ዝርዝር ማካተት አይቻልም፤

፫/ የንግድ ምልክት ምዝገባን ማሳደስ የሚቻለው ምዝገባው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ካበቃበት ቀን ጀምሮ ባሉት ሦስት ወራት ጊዜ ውስጥ ነው፡፡ ሆኖም የሦስት ወራት ጊዜው ካለፈ በኋላ ባሉት ስድስት ወራት ውስጥ ከመደ በኛው የዕድሳት ክፍያ በተጨማሪ በደንቡ የተወሰነውን ቅጣት በመክፈል ምዝገባውን ማሳደስ ይቻላል፤

፬/ ጽህፈት ቤቱ እድሳቱን በመዝገብ በማስፈር ይህንን የሚመለከት ማስታወቂያ በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ሥርጭት ባለው ጋዜጣ ወይም በሬድዮ ወይም በቴሌ ቭዥን ወይም በዌብሳይት በንግድ ምልክቱ ባለቤት ወጪ እንዲወጣ ያደርጋል፤

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ በተገለጸው የጊዜ ገደብ ያልታደሰ የንግድ ምልክት እንደተተወ ወይም እንደተሰረዘ ይቆጠራል፤

2/ In determining whether a trademark is well-known in Ethiopia, for the purposes of Sub Article (1) of this Article, due regard shall be given to the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

PART FIVE
DURATION AND RENEWAL OF REGISTRATION OF TRADEMARKS

24. Duration of Registration

Without prejudice to the provisions of Article 35 to 37 of this Proclamation, the registration of a trademark shall remain valid for a period of seven years from the date of submission of the application for registration.

25. Renewal of Registration

1/ Registration of a trademark may, upon request of the owner, be renewed for consecutive periods of seven years. The owner of the trademark shall attach a document showing the payment of renewal fee prescribed by the regulations.

2/ At the time of thhe renewal, no change may be made in the trademark or in the list of goods or services in respect of which the trademark is registered, except that certain goods or services may be eliminated from the list.

3/ Renewal of the registration of atrademark shall be made within three months after the expiry of the registration period; provided, however, that after the expiry of the three months period, the registration may be renewed within the next six months, by paying in addition to the regular renewal fee, a penalty prescribed by the Regulations.

4/ The Office shall record renewal of the registration and notify same in an intellectual property gazette or in a newspaper having nationwide circulation, or in a radio or television or website at the cost of the owner of the trademark.

5/ A trademark not renewed within the time limit stated in Sub-Article (3) of this Article shall be considered to have been abandoned or cancelled.

፮/ የንግድ ምልክት ምዝገባ በዚህ አንቀፅ መሠረት ሳይታደስ ቢቀር ጽሕፈት ቤቱ የንግድ ምልክቱን ከመዝገብ ይሰርዛል፤

፯/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ /፭/ እና /፮/ ድንጋጌዎች ማንኛውንም ሰው የቀድሞ ባለቤቱንም ጨምሮ የተተወን ወይም የተሰረዘን የንግድ ምልክት እንዲመዘገብ ከመጠየቅ አያግዱትም።

ክፍል ስድስት
መመዝገብ ስለሚያስገኘው መብትና የፈቃድ ውሎች

፳፮. ምዝገባ ስለሚያስገኘው መብት

፩/ የንግድ ምልክት ባለቤት የንግድ ምልክቱ ከተመዘገበበት ዕቃ ወይም አገልግሎት ጋር አያይዞ የመጠቀም ወይም ሌላ ሰው እንዲጠቀምበት የመፍቀድ መብት ይኖረዋል፤

፪/ የንግድ ምልክት ምዝገባ የንግድ ምልክቱ ባለቤት ሌሎች ሰዎች፤

ሀ/ የንግድ ምልክቱን ወይም ሕዝብን ሊያሳስት የሚችል ማንኛውንም የንግድ ምልክቱን የሚመስል መለያ የንግድ ምልክቱ ከተመዘገበባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ወይም ሕዝብን ሊያሳስት በሚችል አኳኋን ከሌሎች ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ እንዳይጠቀሙ፤

ለ/ የንግድ ምልክቱን ወይም የንግድ ምልክቱን የሚመስል መለያ ያለበቂ ምክንያቶች ጥቅሙን ሊጎዳ በሚችል አኳኋን እንዳይጠቀሙ፣ እና

ሐ/ ሌሎች መሰል ድርጊቶች እንዳይፈጽሙ፣ ለማገድ የሚያስችል መብት ያስገኝለታል።

፫/ ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ድንጋጌዎች ዓላማ አንድ አይነት መለያ ለአንድ ዓይነት ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ሲውል የመሳከር ሁኔታ እንዳለ ይገመታል፤

፬/ ታዋቂ የንግድ ምልክትን በሕገ ወጥ መንገድ ጥቅም ላይ ማዋልን አስመልክቶ በታዋቂ የንግድ ምልክቱ ባለቤት የሚቀርብ ማናቸውንም ክስ በተመለከተ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ /፫/ ድንጋጌዎች እንዳግባቡ ተፈፃሚ ይሆናሉ።

6/ The Office shall remove the trademark from the register when it is not renewed in accordance with the provisions of this Article.

7/ Nothing under Sub-Articles (5) and (6) of this Article may prohibit any person including the former owner from seeking a registration for a trademark that has been abandoned or cancelled.

PART SIX
RIGHTS CONFERRED BY REGISTRATION AND LICENSE CONTRACTS

26. Rights Conferred by Registration

1/ The owner of a registered trademark shall have the right to use or authorize any other person to use the trademark in relation to any goods or services for which it has been registered.

2/ Registration of a trade mark shall confer upon its owner the right to preclude others from the following:

a) any use of a trademark or a sign resembling it in such a way as to be likely to mislead the public for goods or services in respect of which the trademark is registered, or for other goods or services in connection with which the use of the mark or sign is likely to mislead the public.

b) any use of a trademark, or a sign resembling it, without just cause and in conditions likely to be prejudicial to his interests and;

c) other similar acts

3/ For the purpose of the provisions of Sub Article (2) of this Article, a likelihood of confusion shall be presumed, in case of the use of an identical sign for identical goods or services;

4/ The provisions of Sub-Article 3 of Article 26 shall apply, mutatis mutandis, in any action instituted by the owner of a well-known trademark against any person in respect of the unlawful use of the well known trademark.

፳፯. በምዝገባ የተገኘ መብት ገደቦች

፩/ የንግድ ምልክት ምዝገባ ምልክቱን ይዞ በህጋዊ መንገድ በማናቸውም አገር ውስጥ የተሸጠ ዕቃን በሚመለከት ምንም ዓይነት ለውጥ እስካተልደረገበት ድረስ ሦስተኛ ወገኖች ዕቃውን በሚሸጡበት ጊዜ በንግድ ምልክቱ እንዳይጠቀሙ የመከልከል መብት ለባለቤቱ አያሰጠውም፣

፪/ የንግድ ምልክቱ መመዝገብ ለተመዘገበው የምልክቱ ባለቤት ሦስተኛ ወገኖች በቅን ልቦና ስማቸውን፣ አድራሻቸውን፣ የማስ መሰያ ስሞችን፣ የአካባቢ ስምን ወይም የራሳቸውን ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ዓይነት፣ ጥራት፣ ብዛት፣ መድረሻ ቦታ፣ ዋጋ፣ መነሻ ቦታ፣ የምርት ወይም አቅርቦት ጊዜ ለማመልከት ቢጠቀሙ አጠቃቀሙ የተጠቀሱትን ጉዳዮች ለማሳወቅና ለመረጃ ዓላማ ብቻ የተወሰነና ሕዝቡን ስለዕቃዎቹ ወይም ስለአገልግሎቶቹ ምንጭ የማያሳስት እስከሆነ ድረስ ምልክቱን ከመጠቀም ለማገድ የሚያስችል መብት አያስገኝለትም፡፡

፳፰. መብት ስለማስተላለፍ

፩/ በተመዘገበ የንግድ ምልክት ወይም በንግድ ምልክት ምዝገባ ማመልከቻ ላይ ያለን መብት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ማስተ ላለፍ ወይም በፈቃድ መስጠት ይቻላል፣

፪/ በተመዘገበ የንግድ ምልክት ወይም ለምዝገባ በቀረበ ማመልከቻ ላይ ያለ መብትን ለማስ ተላለፍ የሚቀርብ ጥያቄ ለጽሕፈት ቤቱ በጽሁፍ መቅረብ አለበት፡፡ ማመልከቻው መብትን ለማስተላለፍ ከተደረገው ስምምነት ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፣

፫/ በጋራ ባለቤትነት በተያዘ የንግድ ምልክት ላይ ያለ ድርሻ ያለ ባለመብቶቹ የጋራ ፈቃድ አይተላለፍም፣

፬/ በንግድ ምልክት ላይ ያለ መብት ጥቅም ላይ ከሚውልበት የንግድ ሥራ ጋር አብሮ ወይም ተነጠሎ ሊተላለፍ ይችላል፡፡ ሆኖም የንግድ ሥራው በተላለፈ ጊዜ ተቃራኒ ስምምነት ከሌለ በስተቀር የንግድ ምልክቱ መብት አብሮ ይተላለፋል፣

፭/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፬/ መሠረት ጽሕፈት ቤቱ የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ ከሚውልበት የንግድ ሥራ ተነጥሎ መተላ ለፉ ሕዝቡን ሊያሳስት ይችላል ብሎ ሲገ ምት የንግድ ምልክቱን የማስተላለፍ ጥያቄን ውድቅ ሊያደርገው ይችላል፣

27. Limitation of Rights Conferred by Registration

1/ Registration of the mark shall not confer upon the owner the right to preclude third parties from using the trademark in relation to the goods lawfully sold in any country under that trademark, provided that these goods have not undergone any change.

2/ Registration of a trademark shall not confer upon its owner the right to preclude third parties from bona fide use of their names, addresses, pseudonyms, a geographical name, or exact indications concerning the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin, time of production or supply of their goods or services, in so far as such use is confined to the purposes of mere identification or information and cannot mislead the public as to the source of the goods or services.

28. Transfer of Right

1/ A right on a registered trademark or an application for registration of a trademark may be assigned, or licensed in whole or in part.

2/ A request for transfer of rights on a registered trademark or an application for registration of a trademark shall be submitted in writing to the office. The application shall be accompanied with the agreement of transfer of rights.

3/ Shares in a trademark, which is a subject of co-ownership, may not be transferred without the consent of all the co-owners.

4/ The right to a trademark can be transferred in or without connection with the business in which it is used. In case where there is a transfer of the business, the right to the trademark that is attached to the business passes over to the new owner, unless otherwise agreed.

5/ The Office may, refuse to effect the transfer, under Sub-Article (4) of this Article, of a trademark separately from the business where it finds that use of the trademark by the new owner may mislead the public.

፮/ ጽሕፈት ቤቱ መብትን የማስተላለፍ ጥያቄን ተቀባይነት ከመረመረና በደንቡ የተወሰነው ክፍያ ከተፈፀመ በኋላ የመብቱን መተላለፍ ይመዘግባል፣ የመብት መተላለፉ በጋዜጣ ታትሞ እንዲወጣ ይደረጋል፡፡

፳፱. የፈቃድ ውሎች

፩/ የተመዘገበ ወይም ለምዝገባ የቀረበ የንግድ ምልክት ባለቤት ማንኛውም ሌላ ሰው በፈቃድ ውል መሠረት በምልክቱ እንዲጠቀም ሊፈቅድ ይችላል፤ በተመዘገበው □ንግ□ ምልክት ወክም በቀረበው ማመልከቻ መሠረት ውሉ ለዕቃ□ቹ ወክም አገልግሎቶቹ በሙሉ ወክም በከፊል □ሚሰራ መሆኑን በመጥቀስ በፅሑ□ መዘጋጀት አለበት

፪/ በተመዘገበ የንግድ ምልክት ወይም ለምዝገባ በቀረበ ማመልከቻ ላይ የሚደረግ ማናቸውም የፈቃድ ውል እንዲሁም በፈቃድ ውል ድንጋጌዎች ላይ የሚደረግ ማሻሻያና የውል መቋረጥ ማስታወቂያ ለጽሕፈት ቤቱ መቅረብ አለበት፡፡ ጽህፈት ቤቱም ውሉ በመዝገብ እንዲገባ በማድረግና ዝርዝር ጉዳዮችን በምስጢር በመያዝ ይህንኑ የሚመለከት ማስታወቂያ በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ሥርጭት ባለው ጋዜጣ ታትሞ እንዲወጣ ያደርጋል፡፡ የፈቃድ ውሉ በመዝገብ ከመግባቱ በፊት በሦስተኛ ወገኖች ላይ ውጤት አይኖረውም፤

፫/ የተመዘገበ የወል የንግድ ምልክት ወይም ማመልከቻ በፈቃድ ውል አማካይነት አይተላለፍም፡፡

፴. ፈራሽ የሆኑ የፈቃድ ውሎች

በተመዘገበ የንግድ ምልክት ወይም ለምዝገባ በቀረበ ማመልከቻ ላይ የሚደረግ ማናቸውም የፈቃድ ውል የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ የሚውልባቸውን ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ጥራት በሚመለከት የንግድ ምልክቱ ባለቤት ተገቢ የሆነ ቁጥጥር ያለው ስለመሆኑ የሚያመለክት ድንጋጌ ከሌለው ፈራሽ ይሆናል፡፡

፴፩. ዋጋ የማይኖራቸው የፈቃድ ውል ድንጋጌዎች

፩/ በምዝገባ ከተገኘው መብት ያልመነጩ ወይም መብቱን ለመጠበቅ አስፈላጊ ያልሆኑ ግዴታዎችን በፈቃድ ተቀባዩ ላይ የሚጥሉ የፈቃድ ውሉ ድንጋጌዎች ፈራሽ ይሆናሉ፤

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ድንጋጌ ቢኖርም ቀጥሎ የተዘረዘሩት እንደ ገደብ አይቆጠሩም፤

6/ The Office, after examining the request for the transfer of right and upon payment of the fee prescribed by the Regulations, shall register and cause publication of the transfer.

29. License contracts

1/ The owner of a registered trademark or of an application for registration of a trademark may, by contract, grant to any other person a license to use the trademark. The contract shall be made in writing and shall indicate whether it is for all or part of the goods or services in respect of which the trademark is registered or an application is filed for.

2/ A license contract on a registered trademark or an application for registration of a trademark, as well as modification or termination of the license contract shall be submitted to the Office. The Office shall register the contract as well as its modification and termination and, by keeping the details confidential, cause its publication in an intellectual property gazette or a newspaper having nationwide circulation. The license contract shall have no effect against third parties until so registered.

3/ A registered collective trademark or an application for the registration of a collective trademark may not be the subject of a license contract.

30. Nullity of license contracts

Any license contract on a registered trademark or an application for registration of a trademark, shall be null and void when it does not contain a provision for an effective control, by the licensor, of the quality of the goods or the services in connection with which the trademark may be used

31. Invalid Clauses of License Contracts

1/ Clauses in a license contract shall be null and void in so far as they impose upon the licensee restriction not derving from the rights conferred by the registration of the trademark or unnecessary for the safeguarding of these rights.

2/ Notwithstanding the provisions of Sub-Artcle (1) of this Article, the following shall not be deemed to constitute such restrictions:

ሀ/ የንግድ ምልክቱን ወሰን፣ የቦታ ክልል፣ የመገልገያ ዘመን ወይም ምልክቱ ጥቅም ላይ የሚውልባቸውን ዕቃዎችና አገልግሎቶችን ጥራት የሚመለከቱ ገደቦች፤

ለ/ በዚህ አዋጅ መሠረት በንግድ ምልክቱ ባለቤት የሚደረግ ተገቢ ቁጥጥር፤

ሐ/ የንግድ ምልክቱን ምዝገባ ዋጋ ሊያሳጣ ከሚችል ድርጊት እንዲቆጠብ በፈቃድ ተቀባዩ ላይ የሚጣል ግዴታ።

፴፪. ተጨማሪ ፈቃድ የመስጠት መብት

፩/ በፈቃድ ውሉ ተቃራኒ ድንጋጌ ከሌለ በስተቀር፣ ፈቃድ መስጠቱ የተመዘገበው የንግድ ምልክት ባለቤት ለሦስተኛ ወገኖች ተጨማሪ ፈቃድ ከመስጠት ወይም ራሱ በንግድ ምልክቱ ከመጠቀም አያግደውም፤

፪/ ለፈቃድ ተቀባዩ የብቸኛ ተጠቃሚነት ፈቃድ በተሰጠ ጊዜ፣ የንግድ ምልክቱ ባለቤት ከሌለ ሦስተኛ ወገን ጋር ሌላ የፈቃድ ውል ማድረግ ወይም ተቃራኒ ድንጋጌ በውሉ ከሌለ በስተቀር በምልክቱ መጠቀም አይችልም።

፴፫. የፈቃድ ተቀባዩ መብት

በፈቃድ ውል ላይ ተቃራኒ ድንጋጌ ከሌለ በስተቀር፣ ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱ ምዝገባ ፀንቶ በሚቆይበት እና በሚታደስበት ጊዜ የንግድ ምልክቱ ከተመዘገበባቸው ዕቃዎችና አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ የንግድ ምልክቱን የመጠቀም መብት ይኖረዋል።

ክፍል ሰባት
በተመዘገበ የንግድ ምልክት ላይ ያለን መብት ስለመተው፣ስለ መብት መሰረዝ እና ፈራሽ መሆን

፴፬. መብትን ስለመተው

፩/ አንድ የተመዘገበ የንግድ ምልክት ባለቤት የንግድ ምልክቱ ምዝገባ በሙሉ ወይም የንግድ ምልክቱ የተመዘገበባቸውን የተወሰኑ ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች በሚመለከት የባለቤትነት መብቱን ለመተው ከፈለገ የንግድ ምልክት ምዝገባው እንዲሰረዝ ለጽሕፈት ቤቱ ማመልከቻ ሊያቀርብ ይችላል፤

፪/ የተመዘገበ የንግድ ምልክት በፈቃድ ውል የተሰጠ ሲሆን መብትን የመተው ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው ፈቃድ ተቀባዩ በጉዳዩ የተስማማ ስለመሆኑ መግለጫ ሲቀርብ ብቻ ነው፤

a) limitation concerning the scope, territory or duration of use of the trademark or the quality of goods or services in connection with which the trademark may be used;

b) justified control by the owner of the trademark under this Proclamation;

c) the obligation imposed upon the licensee to abstain from all acts capable of prejudicing the validity of the registration of the trademark.

32. Right to Grant Further Licenses

1/ In the absence of any provision to the contrary in the license contract, the grant of a license shall not prevent the owner of a registered trademark from granting further licenses to third parties or from using the trademark himself.

2/ When an exclusive license has been granted to a licensee, the owner of the trademark may not grant further licenses to third parties and, in the absence of any provision to the contrary in the license contract, may not use the trademark himself.

33. Right of licensee

In the absence of any provision to the contrary in a license contract, the licensee shall be entitled to use a trademark during the duration of the registration, including renewals, in respect of all the goods or services for which the trademark is registered.

PART SEVEN
RENUNCIATION, CANCELLATION AND INVALIDATION OF A RIGHT ON A REGISTERED TRADEMARK

34. Renunciation of Right

1/ The owner of a registered trademark, who wishes to renounce the registration either wholly or in respect of part of the goods or services for which the trademark is registered, may submit his application to the Office for the cancellation of the registration of the trademark.

2/ When a registered trademark has been subject to a license contract, the request for the renunciation of the right shall be accepted only upon submission of a written declaration by which the licensee consents to the renunciation.

፫/ ጽሕፈት ቤቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት የቀረበውን ማመልከቻ እንደተቀበለ ስለመብቱ መተው በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ያሳውቃል። የመብት መተው የሚፀናው ምዝገባውን የመሰረዙ ውሳኔ በመዝገብ ከሰፈረ በኋላ ይሆናል።

፴፭. ጥቅም ላይ ያልዋሉ የንግድ ምልክቶችን ስለመሰረዝ

፩/ ጉዳዩ የሚመለከተው ማንኛውም ሰው የንግድ ምልክቱ ጥቅም ላይ አልዋለም ማለት ምዝገባው እንዲሰረዝ ለጽሕፈት ቤቱ በጽሁፍ ሊያመለክት ይችላል፤

፪/ አንድ የንግድ ምልክት ጥቅም ላይ አልዋለም የሚባለው የስረዛ ጥያቄው ከቀረበበት ቀን በፊት ቢያንስ ለተከታታይ ሦስት ዓመታት የተመዘገበው የምልክቱ ባለቤት ወይም ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱን ለተመዘገበባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች ያለ በቂ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎት ላይ ያላዋለው መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፤

፫/ ጽሕፈት ቤቱ ምዝገባውን የሚሰርዘው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ የተጠቀሱት ሁኔታዎች የተሟሉ መሆናቸውን ሲያረጋግጥ ነው። የንግድ ምልክቱ ባለቤት ምልክቱ አገልግሎት ላይ ያልዋለው ከተመዘገቡት ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች መካከል በተወሰኑት ላይ ብቻ መሆኑን ሲያረጋግጥ ጽህፈት ቤቱ የንግድ ምልክቱን በከፊል ይሰርዛል፤

፬/ ባለቤቱ ወይም ፈቃድ ተቀባዩ የንግድ ምልክቱን ያልተጠቀመው ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት መሆኑን ካስረዳ ምዝገባው አይሰረዝም፤

፭/ አንድን የንግድ ምልክት የተመዘገበበትን የመለየት ባህርይ በማይቀይር ሁኔታ በተለየ መልኩ መጠቀም የንግድ ምልክቱን ለመሰረዝ ምክንያት አይሆንም።

፴፮. የንግድ ምልክት ምዝገባን ፈራሽ ስለማድረግ

፩/ ማንኛውም የሚመለከተው ሰው በጽሑፍ በሚያቀርበው ጥያቄ ወይም በጽሕፈት ቤቱ ተነሳሽነት የንግድ ምልክት ምዝገባ በዚህ አዋጅ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች ከመሠረቱ ያላሟላ መሆኑ ሲረጋገጥ ፈራሽ ሊደረግ ይችላል፤

3/ The Office upon receiving the application submitted pursuant to Sub-Article (1) of this Article shall cause the publication of such renunciation in an intellectual property gazette or a newspaper having nationwide circulation, Renunciation shall be effective only after the decision for cancellation has been entered into the register.

35. Cancellation of trademark for Non use

1/ Any interested person may submit a request in writing for the cancellation of the registration of a trademark to the Office on the ground that the trademark has not been in use.

2/ A trademark shall be considered not in use, where it is proved that the trademark has not, without legitimate reason, been used in Ethiopia during a continuous period of at least three years preceding the date of the request for the cancellation of the trademark, by the registered owner or a licensee in respect of any of the goods or services for which it was registered.

3/ The Office shall cancel the registration of the trademark upon ascertaining the fulfillment of the conditions specified under Sub-Article (2) of this Article. Where the owner can prove the non-use of the trademark only for some of the registered goods, the Office shall make partial cancellation.

4/ The registration may not be cancelled when the owner or a licensee proves that the non-use of the trademark was due to force majuere.

5/ The use of a trademark in a form differing in elements, which do not alter its distinctive character in which it was registered, shall not be a ground for cancellation of the trademark.

36. Invalidation of Registration

1/ The registration of a trademark may be invalidated, by a written request of any interested person or by the initiative of the Office itself, when it is proved not to have initially fulfilled the conditions laid down under this Proclamation.

፪/ ጽህፈት ቤቱ የንግድ ምልክት ምዝገባን ፈራሽ ከማድረጉ በፊት ፈራሽ እንዲሆን የሚያደርጉትን ምክንያቶች ለባለቤቱ በጽሁፍ ማሳወቅ አለበት፤

፫/ ምዝገባው ፈራሽ የተደረገው የንግድ ምልክቱ ከተመዘገበባቸው ዕቃዎች ወይም አገልግሎቶች መካከል ከፊሎቹን በሚመለከት የሆነ እንደሆነ የምዝገባው ፈራሽነት ተፈፃሚ የሚሆነው እነዚህኑ ዕቃዎችና አገልግሎቶች በሚመለከት ብቻ ይሆናል፡፡

፴፯. የምዝገባ ፈራሽ መሆን ውጤት

፩/ የንግድ ምልክት ምዝገባ ፈራሽ መሆኑን የሚገልፀው ውሳኔ ተፈፃሚነት የሚኖረው ከምዝገባው ቀን ጀምሮ ይሆናል፡፡ ጽሕፈት ቤቱ ምዝገባው ፈራሽ ስለመሆኑ በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ በማውጣት ያሳውቃል፤

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ ቢኖረም የንግድ ምልክቱ በፈቃድ ውል የተሰጠ ሲሆንና ፈቃድ ሰጪው ከፈቃድ ውሉ ጥቅም ያገኘበት ከሆነ የምዝገባው ፈራሽ መሆን ባለፈቃዱ የከፈለው ገንዘብ እንዲ መለስለት ለመጠየቅ አያስችለውም፤

፴፰. የጊዜ መራዘም

ጽሕፈት ቤቱ በጽሑፍ ሲጠየቅና በሁኔታው ሲያምን በዚህ አዋጅና በደንቡ መሠረት ለሚፈጸሙ ድርጊቶች የተመለከተው የጊዜ ገደብ የሚመለከታቸውን ወገኖች በማሳወቅና ተገቢውን መመሪያ በመስጠት እንዲራዘም ሊያደርግ ይችላል፡፡ የጊዜ ማራዘሚያው ውሳኔ ድርጊቱ የሚፈፀምበት የጊዜ ገደብ ካለፈ በኋላም ሊሰጥ ይችላል፡፡

ክፍል ስምንት
ስለመብቶች ተፈፃሚነት

፴፱. በጊዜያዊነት ስለሚወሰዱ እርምጃዎች

፩/ ሥልጣኑ የተሰጠው ፍርዱ ቤት፣

ሀ/ የመብት ገሰሳን ለመከላከል በተለይም ገቢ ወይም ወጪ ዕቃዎች የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት አጠናቀው ወደ ንግዱ እንዳይገቡ ለማድረግ፣ ወይም

ለ/ ተፈፀመ የተባለን የመብት ገሰሳ የሚያስረዳ አግባብነት ያለውን ማስረጃ ለመጠበቅ

ፈጣንና ውጤታማ የጊዜያዊ እርምጃ ትእዛዝ መስጠት አለበት፡፡

2/ The Office, prior to the invalidation, shall inform the owner, in writing, the ground for invalidation of the registration of a trademark.

3/ When the invalidation is made in respect of parts of the goods or services for which a trademark is registered, such invalidation shall affect those parts only.

37. Effects of Invalidation

1/ The decision declaring the invalidation of registration of a trademark shall be effective as of the date of such registration. The Office shall publish the invalidation of the registration in an intellectual property gazette or a newspaper having nationwide circulation.

2/ Notwithstanding Sub-Article (1) of this Article, when the trademark has been subject to a license and if the licensor has benefited from the license contract, the invalidation of the registration shall not enable the licensee to claim the reinbursement of paid fees.

38. Extension of Time

The Office may, when it is satisfied that the circumstance so justifies upon receiving a written request and upon notice to the parties concerned and upon such terms as it may direct, extend the time limit prescribed for the execution of any act under this Proclamation and the Regulations. The extension may be granted though the time for doing the act has already expired.

PART EIGHT
ENFORCEMENT OF RIGHTS

39. Provisional measures

1/ The competent court shall order prompt and effective provisional measures to:

a) avert an infringement of a right from occurring, in particular to prevent the entry into the channels of commerce of import and export goods after completing customs formalities; or

b) preserve relevant evidence in regard to an alleged infringement of a right.

፪/ ፍርድ ቤቱ አግባብ ሆኖ ሲያገኘው በተለይም የእርምጃው መዘግየት በከሳሹ ላይ ሊካስ የማይችል ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ከሆነ ወይም ማስረጃ እንደሚጠፋ በግልፅ የሚታይ አደጋ ካለ ተከሳሹ ሳይጠራ ጊዜያዊ እርምጃውን የመውሰድ ሥልጣን ይኖረዋል፤

፫/ ተከሳሹ መብት ከመጣስ እንዲታቀብ በቀረበ ክስ ላይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ከሳሹ የመብት ገሰሳን ለማስቆም ጊዜያዊ የእግዱ ትእዛዝ እንዲሰጥ ፍርድ ቤቱን መጠየቅ ይችላል፤

፬/ ፍር□ ቤቱ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ /፫/ መሠረት በቀረበለት የእግዱ ትእዛዝ ጥያቄ ላይ ሲወስን፤

ሀ/ አደጋ ላይ የወደቀው ጥቅም በካሳ ሊሸፈን የማይችል መሆኑን፣ አደጋው የማይቀር መሆኑን፣ የክሱን ጥንካሬና ውሳኔ መስጠት በእያንዳንዱ ተከራካሪ ወገን ላይ የሚያስከትለውን ጉዳት መመርመር አለበት፤

ለ/ እግዱ የሚቆይበትን ጊዜና እንደአስፈላጊነቱ ከሳሹ የሚያስይዘውን ገንዘብ ወይም የሚያቀርበውን ሌላ ዋስትና ሊያመለክት ይችላል፣

ሐ/ በዚህ ንዑስ አንቀፅ ተራ ፊደል /ሀ/ በተመለከተው መመዘኛ ተከራካሪዎች ሲመዘኑ በእኩል ደረጃ በሆኑ ጊዜ ጊዜያዊ እግድ ከመስጠቱ በፊት በአንፃራዊ ጥንካሬያቸው ላይ ጥልቅ ምርመራ ማድረግ ይችላል፣

፭/ በዚህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘን መብት የሚጥስ ተግባር በተፈፀመ ጊዜ ፍተሻና ዕቃ መያዝን የሚመለከቱ የፍትሐብሔር ሥነ ሥርዓትና የወንጀል ሥነ-ሥርዓት ሕጎች ድንጋጌዎች ተፈፃሚነት ይኖራቸዋል፣

፮/ ተከሳሹ ሳይጠራ ጊዜያዊ እርምጃዎች በተወሰዱ ጊዜ እርምጃዎቹ ተፈፃሚ እንደሆኑ ወዲያውኑ እንዲያውቀው መደረግ አለበት:: እርምጃው ከተገለፀ በኋላ ተከሳሹ ጥያቄ ባቀረበ ጊዜ የተወሰደውን እርምጃ ለማሻሻል፣ ለመሻር ወይም ለመለወጥ የሚያስችል ውሳኔ ለመስጠት የተከሳሹን የመደመጥ መብት ጨምሮ በቂ ጊዜ በመስጠት ጉዳዩ እንደገና መታየት አለበት፣

2/ The court shall, without summoniong the defendant, have the power to adopt provisional measures where it finds it appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

3/ In a suit for restraining the defendant from committing an infringement, the plaintiff may apply to the court for a temporary injunction to restrain the infringements until the suit is disposed of;

4/ The court, in deciding on an application of injunction submitted under Sub-Article (3) of this Article,

a) shall consider if the threatened interest cannot be redressed by awarding damages, whether the threat is imminent, the prima facie strength of the action and the gravity of the prejudices a decision for or against may cause to either of the parties;

b) may determine the duration of the injunction and the amount of money to be deposited or other security to be furnished by the applicant, as it thinks fit;

c) may make a deeper investigation of the relative strength of the parties before granting the temporary injunction where the application of the criteria under paragraph (a) of this Sub-Article put the parties on equal position.

5/ Where an act that infringes the rights protected under this Proclamation is committed, the provisions of the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code on search and seizure shall be applicable.

6/ Where provisional measures have been adopted without summoning the defendant, he shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measure, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.

፯/ ጊዜያዊ እርምጃው አመልካቹ በፈፀመው ወይም ሳይፈፅመው በቀረ ድርጊት ምክንያት ወይም ውሳኔው ከተሰጠ በኋላ የተጣሰ ወይም የመጣስ አደጋ ያጋጠመው መብት የሌለ መሆኑ በመታወቁ የተሻረ ከሆነ በተከሳሹ ጠያቂነት ለደረሰበት ጉዳት በቂ ካሳ በከሳሹ እንዲከፈለው ያዛል፡፡

፵. <u>የፍትሐብሔር መፍትሄዎች</u>

፩/ የንግድ ምልክት መብት መጣስን በሚመለከት ክስ የቀረበለት ፍርድ ቤት፣

ሀ/ ተከሳሹ የመብት መጣሱን ድርጊት እንዲያቆም፣ እና

ለ/ በመብቱ መጣስ ምክንያት በከሳሹ ላይ ደረሰውን ጉዳት እንዲክስ፣ ሊወስን ይችላል፡፡

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ ፩/ለ/ መሠረት ሊወስን የሚችለው ካሳ መጠን ተከሳሹ በንግድ ምልክቱ በመጠቀም ካገኘው የተጣራ ትርፍና በንግድ ምልክቱ እንዲጠቀም ተፈቅዶለት ቢሆን ኖሮ ሊጠየቅ ይችል ከነበረው የሮያሊቲ ክፍያ መካከል የሚበልጠውን የሚያህል እና ከሳሹ ከክሱ ጋር ተያይዞ ያወጣውን ወጭ የሚሸፍን መሆን አለበት፣

፫/ ተከሳሹ የንግድ ምልክቱን በመጠቀም ከሸጣቸው እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ያገኘው ትርፍ በከፊል በሌሎች የገበያ ሁኔታዎች ምክንያት የተገኘ መሆኑን ለማስረዳት ካልቻለ በስተቀር ትርፉ በሙሉ በንግድ ምልክቱ ከመጠቀም የተገኘ እንደሆነ ይቆጠራል፡፡

፵፩. <u>የወንጀል ቅጣት</u>

፩/ የወንጀል ሕግ የበለጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካልሆነ በቀር በዚህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘ መብትን ሆነ ብሎ የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ፭ ዓመት በማያንስ እና ከ፲ ዓመት በማይልጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣል፣

፪/ የወንጀል ሕግ የበለጠ ቅጣት የሚያስቀጣ ካልሆነ በቀር በዚህ አዋጅ ጥበቃ ያገኘ መብትን በጎላ ቸልተኝነት የጣሰ ማንኛውም ሰው ከ፩ ዓመት በማያንስ እና ከ፭ ዓመት በማይበልጥ ፅኑ እሥራት ይቀጣል፣

፫/ አግባብነት ባለው ጊዜ ቅጣቱ ወንጀሉን ለመፈፀም ያገለገሉ ቁሳቁሶች ወይም መሳሪያዎች እና መብት የተጣሰባቸው ዕቃዎችን መያዝ፣ መውረስ እና ማስወገድን ይጨምራል፡፡

7/ where provisional measures are revoked due to any act or omission by the applicant or upon subsequently ascertaining that there has been no infringement or threat of infringement of a trademark right, the court shall order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant with appropriate compensation for any injury caused by such measures.

40. <u>Civil Remedies</u>

1/ The court hearing a case of infringement of a trademark owner's right may:

a) pass an injunction to stop the defendant from continuing the act of infringement; and
b) order the defendant to compensate the damage inflicted to the claimant due to the infringement.

2/ The amount of compensation to be awarded pursuant to Sub-Article 1 (b) of this Article shall be equal to the net profit derived by the defendant from the use of the trademark or the amount of royalty the defendant could have been charged had he used the trademark under the terms of a license contract, whichever is higher, plus an amount that shall cover the expenses incurred by the claimant in connection with the suit.

3/ The whole of the net profit derived from the sale of the defendant's goods or services in connection with the use of the trademark shall be attributed to the use of the trademark unless the defendant proves that part of the profit is attributive to other market factors.

41. <u>Criminal Sanctions</u>

1/ Unless heavier penalty is provided for under the Criminal Code, whosever intentionally violates a right protected under this Proclamation shall be punished with rigorous imprisonment of a term of not less than 5 years and not more than 10 years.

2/ Unless heavier penalty is provided for under the Criminal Code, who go ever by gross negligence violates a right protected under this Proclamation shall be punished with rigorous imprisonment of a term not less than 1 year and not more than 5 years.

3/ The penalty, where appropriate, shall include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements used in the commission of the offense.

፵፪. በጉምሩክ ወደቦች እና ጣቢያዎች ላይ ስለሚወሰዱ እርምጃዎች

፩/ የጉምሩክ ባለሥልጣን የመብቱ ባለቤት የንግድ ምልክት ምዝገባ የምስክር ወረቀትና ሌሎች አግባብነት ያላቸው ማስረጃዎች አያይዞ በሚያቀርበው ማመልከቻ መሠረት በቂ ዋስትና እንዲቀርብለት በማድረግ አመልካቹ መብቴ የተጣሰባቸው ናቸው ብሎ ያመለከታቸውን ዕቃዎች ይዞ በቁጥጥሩ ሥር ሊያቆይ ይችላል፣

፪/ የጉምሩክ ባለስልጣን ዕቃውን ለመያዝ የወሰደውን እርምጃ በተመለከተ ለአመልካቹ እና ለዕቃው ባለቤት ወዲያውኑ ያሳውቃል፣

፫/ አመልካቹ ዕቃው ከተያዘበት ቀን ጀምሮ በአሥር የስራ ቀናት ውስጥ የፍርድ ቤት የዕግድ ትዕዛዝ ካላቀረበ የጉምሩክ ባለሥልጣን የያዘውን ዋስትና ገቢ በማድረግ ዕቃውን ይለቃል።

ክፍል ዘጠኝ
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፵፫. የንግድ ምልክት መጽሔት

በዚህ አዋጅ ለሕዝብ መገለፅ ያለባቸውን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤቱ በአእምሯዊ ንብረት ጋዜጣ ወይም ሰፊ አገራዊ ስርጭት ባለው ጋዜጣ ማውጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የንግድ ምልክቶችን ለማስተዋወቅ የሚረዳ የንግድ ምልክት መጽሔት ማውጣት ይችላል።

፵፬. የንግድ ምልክት ወኪሎች ምዝገባ

፩/ የንግድ ምልክት ወኪሎች በጽ/ቤቱ መመዝገብ አለባቸው፣

፪/ የንግድ ምልክት ወኪሎቹ የአመዘጋገብ ሁኔታ በደንቡ ይወሰናል፣

፵፭. መረጃ ስለመጠየቅና ስለማግኘት

፩/ ማንኛውም ሰው በደንቡ የተመለከተውን ክፍያ በመፈፀም የንግድ ምልክት ፍለጋና ማጣሪያ ተደርጎ የንግድ ምልክት ሪፖርት እንዲሰጠው ሊጠይቅ ይችላል፣

፪/ ጽህፈት ቤቱ በደንቡ የተመለከተውን ክፍያ የፈፀመ ማንኛውም ሰው መዛግብቱን እንዲመረምር መፍቀድና የመረጃዎች ቅጅ እንዲሰጠው ማድረግ አለበት።

42. Measures at customs port and stations

1/ The Customs Authority may, on the basis of a written application accompanied with a certificate of trademark registration and other relevant evidence made by the right holder, and upon sufficient guarantee provided by the applicant, seize and detain goods which are subject to the alleged infringement of the applicantõs right.

2/ The Customs Authority shall forthwith inform the applicant and the owner of the goods of the measure taken to seize the said goods.

3/ The Customs Authority shall release the seized and detained goods after crediting the guarantee furnished unless the applicant brings court injunction within ten working days.

PART NINE
MISCELLANEOUS PROVISIONS

43. Trade Marks Bulletin

Without prejudice to matters to be published, pursuant to this Proclamation, in an intellectual property gazette or a newspaper having nationwide circulation, the Office may publish a trademarks bulletin to publicize trademarks.

44. Registration of Trademark Agents

1/ Trademark agents shall be registered with the Office.

2/ The conditions for registration of agents shall be determined by the Regulations.

45. Access to Information

1/ Any person may request for search of a trademark and obtain search report upon payment of fee prescribed in the Regulations.

2/ The Office shall, upon payment of the fee prescribed in the regulations, give permit to any person to inspect the Register and give a copy of extracts thereof.

፵፮. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

፩/ ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት የተቀመጡ የንግድ ምልክቶች ይህ አዋጅ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በ፲፰ ወራት ጊዜ ውስጥ መመዝገብ ይኖርባቸዋል፣

፪/ ጽህፈት ቤቱ የንግድ ምልክቶቹን በመመርመር በዚህ አዋጅ መሠረት እንዲመዘገቡ ይወስናል፣

፫/ ይህ አዋጅ ከመፅናቱ በፊት በተለያዩ ፍርድ ቤቶች በክርክር ላይ ያሉ ጉዳዮች በዚህ አዋጅ አንቀፅ ፵፱ ሥልጣን በተሰጠው ፍርድ ቤት ይታያሉ።

፵፯. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል።

፵፰. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ሕጎችና አሠራሮች

ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም ልማዳዊ አሠራር በዚህ አዋጅ በተካተቱ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም።

፵፱. ሥልጣን ያለው ፍርድ ቤት

በዚህ አዋጅና በደንቡ የተመለከቱ ጉዳዮችን በሚመለከት የሚነሱ ክርክሮችና ተዛማጅ ጉዳዮችን የማየት ሥልጣን የሚኖራቸው የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ይሆናሉ።

፶. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሰኔ ፴ ቀን ፲፱፻፺፰ ዓ.ም.

ግርማ ወልደጊዮርጊስ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

46. Transitory Provisions

1/ Trademarks deposited before the entry into force of this Proclamation shall be submitted for registration within eighteen months beginning from the entry in to force of this Proclamation.

2/ The Office shall examine and decide to or not to register deposited trade marks based on the requirements of this Proclamation.

3/ The competent court in accordance with Article 49 of this Proclamatrion shall have jurisdiction over cases pending in different court prior to the coming in to force of this proclamation.

47. Power to Issue Regulations

The Council of Ministers shall have the power to issue Regulations necessary for the implementation of this Proclamation.

48. Inapplicable Laws and Practices

Any law or practice which is inconsistent with this Proclamation shall not be applicable with respect to matters provided for in this Proclamation.

49. Competent Court

The Federal Courts shall have jurisdiction over disputes and related matters that are governed by this Proclamation and the Regulations.

50. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this day of March, 2006

GIRMA WOLDEGIORGIS

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA