

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 14 मई, 2024

उद्घोषित : 21 मई, 2024

सि.अ.(वाणि.बौ.सं.अनु.-पे.) 396/2022

हनीवेल इंटरनेशनल इंक.

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री अंकुश वर्मा, श्री तनवीर मल्होत्रा,  
श्री देबाशीष बनर्जी, सुश्री वैशाली  
जोशी, श्री विनीत रोहिल्ला, श्री पंकज  
सोनी और श्री रोहित रंगी,  
अधिवक्तागण।

बनाम

पेटेंट नियंत्रक

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अर्णव कुमार, कें.सर.स्था.अधि. के  
साथ श्री चैतन्य खुराना, अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

निर्णय

अनीश दयाल. न्या.

1. यह अपील पेटेंट अधिनियम, 1970 [ 'अधिनियम' ] की धारा 117क के तहत पेटेंट एवं डिजाइन सहायक नियंत्रक के 28 अप्रैल 2017 के आदेश को

चुनौती देते हुए दायर की गई है। अपील मूल रूप से बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड [ 'आई.पी.ए.बी.' ] के समक्ष दायर की गई थी और 2021 में आई.पी.ए.बी. की समाप्ति के बाद इसे इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था, और उसके बाद इसे इस अपील के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया।

### पृष्ठभूमि तथ्य

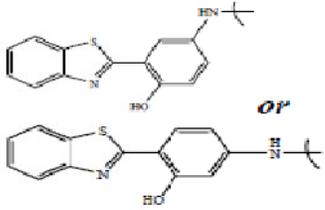
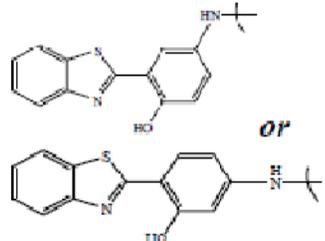
2. अपीलार्थी ने 05 मई 2010 को "कार्बनिक प्रतिदीप्त रचना" के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए एक पेटेंट आवेदन दायर किया जिसे आवेदन संख्या 3150/डी.ई.एल.एन.पी./2010 [ 'विषयगत आवेदन' ] आवंटित किया गया था।

3. 3 नवंबर 2011 को अपीलार्थी द्वारा जांच के लिए अनुरोध दायर किया गया था; 16 जुलाई 2015 को प्रत्यर्थी द्वारा पहली जांच रिपोर्ट [ 'एफ.ई.आर.' ] जारी की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 2(1)(अक) के तहत आविष्कारशील कदम की कमी और अधिनियम की धारा 3(घ) और 3(ड) के तहत गैर-पेटेंट योग्यता के कारण कुल 10 आपत्तियां दर्ज की गई थीं। दावों के एक संशोधित सेट के साथ 20 नवंबर 2015 को एफ.ई.आर. का जवाब दायर किया गया था। अपीलार्थी ने दावा संख्या 4 से 7 को हटा दिया/वापस ले लिया और दावे 1 और 8 से 9 में संशोधन किया। 01 दिसंबर 2016 को सुनवाई नोटिस जारी किया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 3(ड) के अंतर्गत संशोधित दावों पर आपत्तियां दर्ज की गईं [अन्य बातों के साथ-साथ यह कि

दावे मात्र मिश्रण को परिभाषित करते हैं]। 26 दिसंबर 2016 को, सुनवाई के बाद, अपीलार्थी ने संशोधित दावों के एक नए सेट के साथ लिखित प्रस्तुतियाँ दायर कीं। उक्त संशोधन द्वारा, अपीलार्थी ने रचना के पहलू को हटाते हुए 'यौगिक युक्त संरचना' के मूल दावों के दायरे को केवल 'यौगिक' में संशोधित करने की मांग की।

4. संशोधन पर विचार करते हुए आक्षेपित आदेश में कहा गया कि दावे मूल रूप से दायर किए गए दावों के दायरे से बाहर थे और *"संयोजन के लिए दावा"* को केवल *'यौगिक के लिए दावा'* में संशोधित किया गया था। सुनवाई सूचना में आपत्ति संयोजन दावों के बजाय यौगिक दावों पर आधारित थी और दावों में संशोधन के लिए दायर प्रपत्र-13 संशोधन से पहले 1-3 दावों के दायरे में नहीं आता था, क्योंकि संशोधन से पहले मूल दावों का विषय संरचना से संबंधित था। यह कहा गया था कि *'किसी यौगिक की संरचना को खुद यौगिक के समान नहीं माना जा सकता है'*। धारा 3(ड) के तहत आपत्ति पर अपीलार्थी के उत्तर को संबोधित करने के लिए एक ही तर्क को दोहराया गया था *[कि दावे में विभिन्न यौगिकों का मिश्रण नहीं बल्कि केवल एक ही दावा किया गया यौगिक शामिल है]*।

5. संदर्भ की सुगमता के लिए, जो दावे संशोधन और अंतिम संशोधित दावा सेट से पहले अभिलेख पर थे, उन्हें निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

दावा सं.	संशोधन से पहले अभिलेख पर दर्ज किया गया दावा	संशोधित दावा सेट
1	एक कार्बनिक फ्लोरोफोर युक्त संरचना जिसकी संरचना सूत्र / के अनुसार है	एक कार्बनिक फ्लोरोफोर यौगिक जिसकी संरचना फॉर्मूला / के अनुसार है
2	दावा 1 में दावा की गई संरचना जिसमें कहा गया है कि कार्बनिक फ्लोरोफोर एक फ्लोरोसेंट वर्णक है $R$ स्वतंत्र रूप से क्लोरीन, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पिपेरिडिल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पाइरोलिडिल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पाइरोलिडिल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पिपेराजिन-1-वाईएल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित माॅर्फोलिन-4-वाईएल है, बशर्ते कि एक से अधिक $R$ क्लोरीन न हो।	दावा 1 में दावा किया गया यौगिक जिसमें कहा गया है कि कार्बनिक फ्लोरोफोर एक फ्लोरोसेंट वर्णक है $R$ स्वतंत्र रूप से क्लोरीन, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पिपेरिडिल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पाइरोलिडिल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पाइरोलिडिल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित पिपेराजिन-1-वाईएल, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित माॅर्फोलिन-4-वाईएल है, बशर्ते कि एक से अधिक $R$ क्लोरीन न हो।
3	दावा 1 में दावा की गई संरचना जिसमें एक <sup>3</sup> है	दावा 1 में दावा किया गया यौगिक जिसमें एक <sup>3</sup> है
		
4	निर्माण की एक वस्तु जिसमें सिंथेटिक पॉलीमरिक फाइबर, सेलूलोज और सेलूलोज व्युत्पन्न से चुना गया एक	दावा 1 में दावा किया गया यौगिक जब कभी कोई वस्तु या एक प्रतिदीप्त फाइबर बनाने के लिए

	सब्सट्रेट होता है जो सूत्र V के अनुसार संरचना वाले कार्बनिक फ्लोरोफोर से सहसंयोजक रूप से जुड़ा होता है।	उपयोग किया जाता है
5	प्रतिदीप्त फाइबर उत्पादन करने की एक विधि	उपलब्ध नहीं
6	किसी वस्तु को बनाने की एक विधि जिसमें उक्त वस्तु के कम से कम एक भाग को दावे 1 में दावा किए अनुसार संरचना के साथ संकुचित करना शामिल है, जिसमें उक्त संकुचन से उक्त वस्तु के उक्त भाग का पता लगाने योग्य अवशेष उत्पन्न होता है।	उपलब्ध नहीं

### अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि भले ही आक्षेपित आदेश में अधिनियम की धारा 59 का हवाला नहीं दिया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इनकार करने का कारण उक्त प्रावधान के अनुसार ही है। विषयगत आवेदन को पूरी तरह से अस्वीकार करने के बजाय, प्रत्यर्थी को पहले बाद की सुनवाई नोटिस में धारा 59 के खिलाफ आपत्ति उठानी चाहिए थी और अपीलार्थी को उक्त आपत्ति को संबोधित करने का अवसर देना चाहिए था।

7. इसलिए, प्रपत्र 13 पर आपत्ति गलत थी क्योंकि प्रत्यर्थी को प्रपत्र 13 को अस्वीकार करने से पहले पेटेंट नियमावली, 2003 के नियम 129 के तहत सुनवाई करनी चाहिए थी। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रपत्र 13 मुख्य मामले से

अलग था और इस प्रकार, इसे अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

8. इसलिए, आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और प्रकृति में मनमाना था। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश में कोई तर्क नहीं था और पृष्ठ 2 पर अंतिम पंक्ति में केवल एक ही कथन था जिसमें कहा गया था कि *"किसी यौगिक की संरचना को यौगिक के समान नहीं माना जा सकता है"*, अस्वीकृति का आधार बनता है।

9. आगे कोई तर्क नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, यह अवलोकन स्वयं वैध नहीं है क्योंकि संशोधनों से पहले अभिलेख पर रखे गए दावे और दिसंबर 2016 में बाद में प्रस्तुत किए गए संशोधित दावे का दायरा अनिवार्य रूप से एक ही था।

10. संशोधन से पहले मूल विनिर्देश में संरचना के साथ-साथ यौगिक दोनों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था। विनिर्देश के पृष्ठ 5 पर इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यौगिक आविष्कार का एक पहलू है और आविष्कार का आधार ट्राइज़िन यौगिक थे जो उत्पाद के दावे का आधार बनाते हैं।

11. पूर्ण विनिर्देश, विशेष रूप से पैरा [0008], [0009], [0013], और [0014], एकल या दोहरे प्रतिस्थापन वाले ट्राइज़ाइन *"यौगिकों"* के संदर्भों से

भरे हुए थे। इस प्रकार, प्रत्यर्थी का यह निष्कर्ष कि संशोधन मूल रूप से दायर किए गए दावों के दायरे से बाहर थे, गुमराह करने वाला था।

12. अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, यह सुस्थापित विधि है कि दावों और पूर्ण विनिर्देशों को समग्र रूप से एक साथ रखा जाना चाहिए और इसे द्विभाजित नहीं किया जा सकता है।

### प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ

13. हालाँकि, प्रतिवादी के अधिवक्ता ने इसका खंडन किया और कहा कि पैरा [0001] में विनिर्देशों ने एक संरचना को इंगित किया जैसा कि विनिर्देशों के बाद के पैरा में भी है और इसलिए, किसी यौगिक में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और आक्षेपित आदेश अपने दृष्टिकोण और निष्कर्ष में सही था।

### विक्षेपण

14. ऊपर दिए गए सारणी से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने मूल रूप से उत्पाद पेटेंट के हिस्से के रूप में एक कार्बनिक यौगिक से युक्त संरचना का दावा किया था। यह दावा *मार्कुश* का दावा था, जो सूत्र I के अनुसार संरचना वाले कार्बनिक फ्लोरोफोर से युक्त संरचना का दावा करते थे। बाद के दावे, जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, उस संरचना के विभिन्न घटकों का विस्तृत विवरण दिया गया। दावा 4 के अनुसार, अनुप्रयोग कार्बनिक फ्लोरोफोर

से आबंधित सिंथेटिक पॉलीमैरिक फाइबर, सेलूलोज और सेलूलोज व्युत्पन्न से चयनित वस्तु का निर्माण था, जबकि दावा 5 और 6 इस तरह के फाइबर के उत्पादन के तरीके से थे।

15. अनिवार्यतः, अनुप्रयोग कार्बनिक प्रतिदीप्त यौगिकों का उपयोग करना था, जिन्हें जब फाइबर में शामिल किया जाता है, तो सुरक्षा मार्कर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

16. इस उद्देश्य के लिए, मूल रूप से दाखिल किए गए विनिर्देशों के पैरा [0001] और [0002] का संदर्भ दिया जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं:

आविष्कार का क्षेत्र:

[0001] यह आविष्कार कार्बनिक प्रतिदीप्त संरचनाओं से संबंधित है। विशेष रूप से, यह आविष्कार ट्राइजिन अंश वाले जैविक प्रतिदीप्त संरचनाओं से संबंधित है।

संबंधित युक्ति का विवरण:

[0002] कुछ प्रतिदीप्त यौगिक वस्तुओं को सुरक्षित रूप से चिह्नित करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कि दस्तावेज, जहां निशान आपतित दृश्य प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता है (अर्थात, सामान्य प्रकाश के तहत अदृश्य होता है), लेकिन पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश के अधीन होने पर एक दृश्यमान निशान उत्सर्जित करता है। उदाहरण के लिए यू.एस. पेटेंट संख्या 4,504,084, एक प्रतिदीप्त यौगिक के साथ मूल को चिह्नित करने की एक

विधि का खुलासा करती है ताकि प्रतियों को उनके मूल से अलग किया जा सके। रेशों पर प्रतिदीप्त मार्कर लगाने के अन्य तरीकों में अमेरिकी पेटेंट संख्या 6,217,794 शामिल है जो क्रॉस-लिंकिंग एजेंटों का उपयोग करके निकट-अवरक्त संरचना के साथ रेशों और रेशेदार सामग्री को चिह्नित करने की एक विधि का वर्णन करता है।

17. सुनवाई नोटिस में, अधिनियम की धारा 3(ड) के तहत ए आपति दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि 1 से 3 तक के दावों की विषय-वस्तु ने केवल मिश्रण को परिभाषित किया है जिसके परिणामस्वरूप केवल घटकों के गुणों का एकत्रीकरण होता है और यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या कोई सहक्रियात्मक प्रभाव था।

18. सुनवाई 20 दिसंबर 2016 को हुई और 26 दिसंबर 2016 को जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया था कि संशोधित दावे अधिनियम की धारा 3(ड) के तहत नहीं आते हैं। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्बनिक फ्लोरोफोर एक प्रतिदीप्त है और पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करता है और विनिर्देशों के पैरा 10 के अनुसार दृश्य क्षेत्र में उस प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है।

19. इसके अलावा, दावा 1 एक एकल यौगिक का वर्णन उस एकल यौगिक के कई अलग-अलग रूपों द्वारा करता है, जिसे आवश्यक सूत्रों के साथ वर्णित किया गया है, और इसमें विभिन्न यौगिकों का मिश्रण शामिल नहीं है। इसके बजाय,

यह एक एकल यौगिक है जिसमें विभिन्न रसायन रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं।

20. तकनीकी प्रभाव के संबंध में, यह कहा गया था कि कार्बनिक फ्लोरोफोर यौगिक की नवीन संरचना स्वयं अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक तकनीकी प्रभाव प्रदान करती है और इसलिए, दावा किया गया यौगिक नवीन और आविष्कारशील था।

21. मूल रूप से दायर किए गए दावों और उनके संशोधन की तुलना से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यौगिक को शामिल करने वाले संयोजन के मूल दावे को यौगिक तक ही सीमित कर दिया था।

22. एक अलग यौगिक का दावा नहीं किया गया था। संशोधन के बाद दावा 1 में विभिन्न सूत्र केवल यौगिक के ही विस्तृत तत्व थे। अपीलार्थी द्वारा "रचना" शब्द को हटाना केवल दावे को स्पष्टता प्रदान आदेश के लिए था और यह कि यह अधिनियम की धारा 3(ड) के तहत नहीं आता है। सहायक नियंत्रक द्वारा आक्षेपित आदेश में यह कहना कि " किसी यौगिक की संरचना को यौगिक के समान नहीं माना जा सकता है", इन तथ्यों और परिस्थितियों में विरोधाभासी और अस्थिर है।

23. यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां संरचना में एक ही यौगिक से परे कई अन्य तत्व शामिल होते हैं, या यौगिकों का एक अलग समूह शामिल होता

है, और पेटेंट आवेदक इसे एक ही यौगिक में संशोधित करता है, जो न तो पहले संरचना का हिस्सा है, और न ही मूल रूप से दायर किए गए दावों का आधार है।

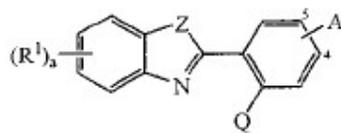
24. ये दोनों स्थितियाँ इस मामले में मौजूद नहीं हैं। मूल रूप से दायर किए गए दावे एक ही यौगिक पर आधारित थे, जो "सूत्र I के अनुसार संरचना वाला कार्बनिक फ्लोरोफोर" था। बाद में सूत्र I के विभिन्न तत्वों को सूत्र II, सूत्र X, सूत्र X और सूत्र III में विस्तारित किया गया।

25. यह मूल दावों, पूर्व-संशोधन से स्पष्ट है, जिन्हें संदर्भ में आसानी के लिए नीचे दिया गया है:

### दावे

दावा यह है:

1. एक संरचना जिसमें सूत्र I के अनुसार संरचना वाला कार्बनिक फ्लोरोफोर होता है:



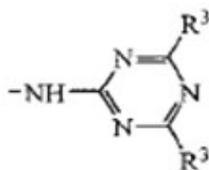
(सूत्र I)

जिसमें:

- 1 स्वतंत्र रूप से 1-8 शाखाबद्ध या सीधी श्रृंखलावाली अल्काइल है;
- ए 0, 1, 2, 3, या 4 है;

जेड ओ या एस है;

①  $\text{NH}$ ,  $\text{NHR}$  से चुना गया एक अम्लीय हाइड्रोजन अर्धांश है, जिसमें  $\text{R}$ ,  
 $1-8$  शाखाबद्ध या सीधी श्रृंखलावाली अल्काइल है; और  
 ए एक एमिनो-ट्राईज़ीन अर्धांश है जो फिनोल या एनिलिन वलय के 4थे या  
 5वें कार्बन से बंधा होता है, उक्त एमिनो-ट्राईज़ीन भाग की संरचना सूत्र II



के अनुसार होती है:

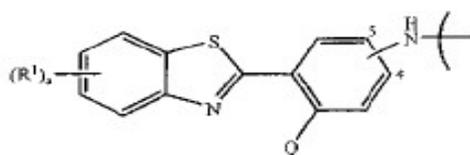
(सूत्र II)

जिसमें  $^3$  से स्वतंत्र होता है

हैलोजन से,

सूत्र X के अनुसार बेंजोथियाज़ोल की संरचना:

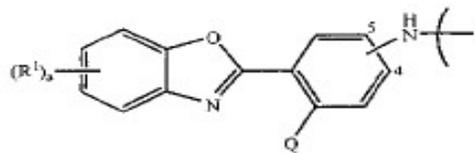
TRUE COPY



(सूत्र X)

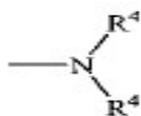
जिसमें ,  $^1$  और को उपरोक्त के रूप में परिभाषित किया गया है,

फॉर्मूला X के अनुसार बेंजोक्साज़ोल की संरचना:



(सूत्र X)

जिसमें , <sup>1</sup> और को उपरोक्त के रूप में परिभाषित किया गया है, या फॉर्मूला III के अनुसार तृतीयक एमाइन की संरचना:



(सूत्र III)

जहाँ R रेखिक या शाखाबद्ध C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> स्वतंत्र होता है,

प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित एल्किल, एल्क्योक्सी, हाइड्रॉक्सीएल्की,

या

कार्बोक्जिलिक अम्ल, या प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित <sub>1-20</sub> का सदस्य

विषम-चक्रीय एल्काइल जिसमें एन परमाणु दो R समूहों के बीच स्थित होता है

समूह, और वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त एन, ओ, या एस विषम परमाणु होते हैं;

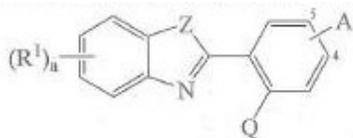
बशर्ते कि एक से अधिक <sup>3</sup> हैलोजन न हों और और एक से अधिक R उक्त बेंजोथियाजोल या उक्त बेंजोक्साजोल में न हों।

  
TRUE COPY

26. संशोधन के बाद, दावा निम्नलिखित रूप में था:

हम दावा करते हैं:

1. कोई कार्बनिक फ्लोरोफोर यौगिक जिसकी संरचना सूत्र 1 के अनुसार है:



(सूत्र I)

जिसमें:

जहाँ R रेखिक या शाखाबद्ध या  $C_{60}$  सीधी श्रृंखला अल्काइल से स्वतंत्र होता है,

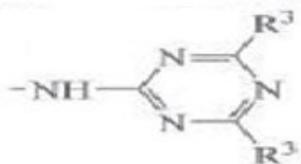
ए 0,1,2,3, या 4 है;

जेड एस है;

$\text{O} \text{---} \text{NH} \text{---} \text{NHR}$  से चुना गया एक अम्लीय हाइड्रोजन अर्धांश है, जिसमें R,

$C-C$  शाखाबद्ध या सीधी श्रृंखलावाली अल्काइल है; और

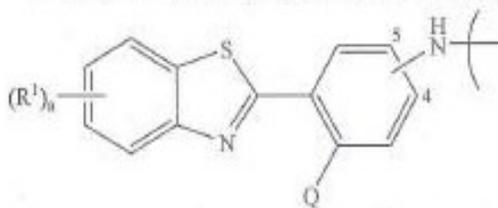
a एक एमिनो-ट्राईज़ीन अर्धांश है जो फिनोल या एनिलिन वलय के 4थे या 5वें कार्बन से बंधा होता है, उक्त एमिनो-ट्राईज़ीन भाग की संरचना सूत्र II के अनुसार होती है:



(फॉर्मूला II)

जिसमें <sup>3</sup> (i), (ii), (iii), और (iv) से स्वतंत्र होता है;

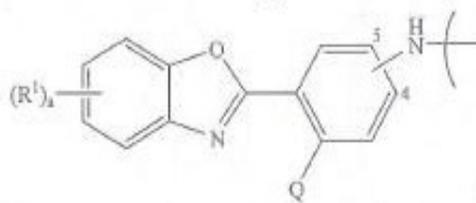
- (i) एक हैलोजन,  
(ii) सूत्र के अनुसार बेंजोथियाजोल की संरचना:



(सूत्र )

जिसमें , ' और को ऊपरोक्त के रूप में परिभाषित किया गया है।

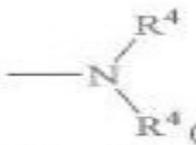
- (iii) सूत्र X के अनुसार बेंजोक्साजोल की संरचना:



(सूत्र X)

जिसमें QR और a को ऊपरोक्त के रूप में परिभाषित किया गया है,

या (iv) सूत्र III के अनुसार तृतीयक एमाइन की संरचना:



(सूत्र III)

जहाँ R स्वतंत्र रूप से एक C-C<sub>0</sub> रेखिक या शाखाबद्ध, प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित एल्किल, एल्क्यॉक्सी, हाइड्रॉक्सीअल्की, या कार्बोक्जिलिक एसिड है, या प्रतिस्थापित या अप्रतिस्थापित C-C<sub>0</sub> विषमचक्रीय एल्काइल का सदस्य है जिसमें N परमाणु दो R समूहों के बीच स्थित है, और वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त एन, ओ, या एस विषम परमाणु हैं;

बशर्ते कि एक से अधिक  $R$  हैलोजन न हों और एक से अधिक  $R$  उक्त बेंजोथियाज़ोल या उक्त बेंज़ूक्साज़ोल में न हों।

27. संशोधन से पहले और बाद में दावा 1 की तुलना से पता चला कि सूत्र I एक ही था और इसलिए, यौगिक भी वही था, और कोई अलग यौगिक नहीं था जिसका दावा किया गया था। बस "रचना" शब्द हटा दिया गया था।

28. अन्य महत्वपूर्ण तुलना मूल दावा 4 और संशोधित दावा 4 के बीच है। जबकि मूल दावा 4 एक विनिर्माण वस्तु का दावा करने के लिए तैयार किया गया था जिसमें एक कार्बनिक फ्लोरोफोर [यौगिक] से सहसंयोजक रूप से बंधित एक सबस्ट्रेट शामिल था, संशोधित दावा 4 ने यौगिक का दावा किया जब इसका उपयोग एक वस्तु या प्रतिदीप्त रेशा बनाने के लिए किया गया।

29. विनिर्देशों के पैरा [0020] का सही संदर्भ दिया गया था जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

[0020] कुछ अभिव्यक्तियों में, संरचना एक वर्णक है और इसमें अनिवार्य रूप से फ्लोरोफोर (यानी, संरचना में विलायक, वाहक या अन्य यौगिक नहीं होते हैं जो संरचना की चमक या भौतिक रूप को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं)। कुछ अन्य अभिव्यक्तियों में, संरचना एक वर्णक है और इसमें फ्लोरोफोर शामिल होता है और इसमें एक या अधिक ठोस योजक जैसे कि स्थिरीकरण एजेंट, कणाकार तत्व और ठोस स्नेहक (जैसे, मैग्नीशियम स्टीयरेट) सहित प्रसंस्करण सहायक शामिल हैं।

30. यहाँ विनिर्देशों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संरचना एक वर्णक थी और इसमें अनिवार्य रूप से फ्लोरोफोर संरचना और कुछ ठोस योजक जैसे कि स्थिरीकरण एजेंट, कणाकार तत्व और प्रसंस्करण सहायक शामिल थे। दावा की गई आविष्कारशीलता उक्त यौगिक, कार्बनिक फ्लोरोफोर के साथ प्राप्त अप्रत्याशित परिणाम में थी, जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता था।

31. यह वास्तव में सुस्थापित विधि है कि अधिनियम की धारा 59(1) में उल्लिखित "दावे के दायरे" की व्याख्या करते समय, दावों को पूर्ण विनिर्देशों के साथ, एक साथ और समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, **एलरगन इंक. बनाम पेटेंट नियंत्रक**, 2023:डीएचसी:515, को संदर्भित किया जा सकता है, जिसके प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं:

*"42. पेटेंट में दावे के दायरे का सटीक दायरा न्यायिक निर्णयों का विषय रहा है, जिसके लिए मैं पहले ही उल्लिखित कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि पेटेंट में दावों और पूर्ण विनिर्देशों को एक साथ और समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। दावों को पूर्ण विनिर्देशों के आलोक में समझना होगा। वे एक एकीकृत संपूर्णता का निर्माण करते हैं, तथा उन्हें एक दस्तावेज के दो अलग-अलग भागों के रूप में नहीं माना जा सकता। दावा अपने आप में, और इसके साथ दिए गए पूर्ण विनिर्देश, न्यायालय को दावे का सटीक दायरा नहीं बता सकते हैं।*

*43. इसलिए, धारा 59(1) के समापन भाग में "दावे का दायरे" अभिव्यक्ति के उपयोग के लिए, मेरी सुविचारित राय में और पेटेंट अधिनियम के स्वीकृत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पूर्व-संशोधित दावे के पूर्ण विनिर्देशों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, न कि केवल पूर्व-संशोधित दावों*

के लिखित रूप से संबद्ध पठन के लिए, पूर्ण विनिर्देशों को ध्यान में रखना होगा।

44. इसलिए, यह जांच करते हुए कि क्या संशोधित दावा पूरी तरह से पूर्व-संशोधित दावे में विनिर्देश के दायरे में आता है, इसलिए, न्यायालय, मेरी राय में, पूर्व-संशोधित दावे में पूर्ण विनिर्देशों पर विचार करने से बच नहीं सकती है।”

(जोर दिया गया)

32. यह भी ध्यान देने योग्य है कि *आलेरणन* (पूर्वोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने *विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम बनाम हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज*, (1979) 2 एस.सी.सी. 511 मामले में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

“जैसा कि *अर्नोल्ड बनाम ब्रैंडबरी* [(1871) 6 अध्या. ए 706] में बताया गया है कि एक विनिर्देशन का अर्थ लगाने का उचित तरीका पहले दावों को पढ़ना और फिर यह देखना नहीं है कि आविष्कार का पूरा विवरण क्या है, बल्कि पहले आविष्कार का विवरण पढ़ा जाय, ताकि मन इस बात के लिए तैयार हो सके कि आविष्कार का दावा क्या किया जाना है, क्योंकि पेटेंटकर्ता उससे अधिक का दावा नहीं कर सकता जितना वह पेटेंट कराना चाहता है। *पार्किंसन बनाम साइमन* [(1894) 11 आर.पी.सी. 483] में माननीय न्यायाधीश एशर, एम.आर. ने उल्लिखित किया कि जहां तक संभव हो दावों का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि उनमें से प्रत्येक को एक प्रभावी अर्थ दिया जा सके, परन्तु विनिर्देश और दावों को एक साथ देखा और समझा जाना चाहिए।

44. विद्वान विचारण न्यायाधीश ने निर्माण की इस विधि का सटीक रूप से पालन किया। उन्होंने सर्वप्रथम आविष्कार के अनंतिम एवं पूर्ण विनिर्देशों में वर्णन का विवेचन एवं विचार किया, तथा तत्पश्चात् प्रत्येक दावे पर अलग-अलग विचार किया। इसके बाद, उन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में दावों और विनिर्देशों पर समग्र रूप से विचार किया।

(जोर दिया गया)

33. जहाँ तक संशोधन का संबंध है, ऐसा कोई कारण नहीं था कि इसे अधिनियम की धारा 59(1) के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए था। संदर्भ की सुगमता के लिए, धारा 59(1) को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

*"59. आवेदन या विनिर्देश के संशोधन के संबंध में प्रकट प्रावधान।*

*(1) पेटेंट या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज के लिए आवेदन में कोई संशोधन अस्वीकरण, सुधार या स्पष्टीकरण के द्वारा ही जाएगा और वास्तविक तथ्य को शामिल करने के उद्देश्य के अलावा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और पूर्ण विनिर्देश में किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि संशोधित विनिर्देश संशोधन से पहले विनिर्देश में प्रकट दर्शाई नहीं गई थीं, होने वाले मामले का दावा या वर्णन करेगा, या संशोधित विनिर्देशन का कोई दावा संशोधन से पहले विनिर्देशन के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आता है।*

(जोर दिया गया)

34. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जिन संशोधनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वे ऐसे हैं जहां संशोधन के अनुसार विनिर्देश किसी मामले का दावा या वर्णन करेंगे, संशोधन से पहले विनिर्देशों में प्रकट या दिखाए गए सार में नहीं, और कोई भी दावा मूल दावे (दावों) के दायरे में नहीं आता है।

35. अनिवार्य रूप से, यह प्रावधान करता है कि संशोधन मूल दावे का एक उपवर्ग होना चाहिए और मूल दावे से परे नहीं होना चाहिए। इस मामले में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संशोधित दावा उस यौगिक का था जो मूल दावे का एक उपवर्ग था, जो यौगिक वाली संरचना का था।

36. किसी भी स्थिति में, न्यायालयों ने बहुत स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है, जैसा कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सही बताया है कि संशोधनों को स्वीकार करने से पहले विस्तार से पढ़ा जाना चाहिए।

37. *निप्पॉन ए एंड एल इंक. बनाम पेटेंट नियंत्रक*, 2022:डीएचसी:2434, यह अनुपालन किया गया है कि स्वीकृति से पहले दावों के संशोधन के लिए विस्तृत और व्यापक अनुमति दी जानी चाहिए। इस निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

*53. अय्यंगार समिति रिपोर्ट के इन पैराग्राफों के महत्व पर आई.पी.ए.बी. द्वारा टोनी मोन जॉर्ज (पूर्वोक्त) में विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिपोर्ट स्वीकृति के बाद इसे स्वीकार करने से पहले संशोधन के व्यापक दायरे का समर्थन करती है। आई.पी.ए.बी. ने निष्कर्ष निकाला कि यदि संशोधित दावे किसी भी 'नई' विशेषताओं को परिभाषित करते हैं, जो अब तक दावों के मुख्य भाग में परिभाषित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यदि वे स्पष्टीकरणात्मक हैं या पहले दावा की गई विशेषताओं को अस्वीकार करते हैं, तो उन्हें अनुमति दी जा सकती है। आई.पी.ए.बी. का प्रासंगिक टिप्पणी निम्नानुसार है:*

*"36. विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दावों के संशोधन पर, हम सहमत हैं कि किसी भी नए दावे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन पूरा प्रश्न यह है कि क्या दावा "नए" में डाला गया है। क्या यह किसी भी "नई" विशेषता (ओं) को परिभाषित करता है जो अब तक दावों के मुख्य भाग में परिभाषित नहीं है? यदि उत्तर 'हाँ' है, तो ऐसे दावों को सम्मिलित करने की अनुमति नहीं है। हम मूल रूप से दायर किए गए दावों के मुख्य भाग का उल्लेख करते हैं, और बाद में संशोधित किए गए दावों, इन दोनों सेटों में "एक पृथक एंटीबाँडी या एंटीजन-आबंधित अंश से युक्त एक संरचना मौजूद है। प्रमुख*

दावों में पहले से ही शामिल विशेषताओं को अर्हता प्राप्त करने के लिए डाले गए आश्रित दावों और विवरण में पर्याप्त आधार होने को "नया" नहीं माना जा सकता है।, हम दावे 5 को छोड़कर अपीलार्थी द्वारा दावों के संशोधित सेट की अनुमति देते हैं। हम पहले के पैराग्राफ में बताए गए कारणों के लिए भी दावा 8 की अनुमति देते हैं।"

54. अध्यक्षार समिति की रिपोर्ट के पैराग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि

इस रिपोर्ट का

उद्देश्य और आशय स्वीकृति से पहले दावों और विनिर्देशों के संशोधन के लिए विस्तृत और व्यापक अनुमति देना था और उस्वीकृति और उसके उसके विज्ञापन के बाद इसे प्रतिबंधित करना था। रिपोर्ट के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि संशोधन से पहले और बाद में आविष्कार स्वीकृति से पहले संशोधन के मामले में समान होने की आवश्यकता नहीं है "जब तक कि आविष्कार को प्रकट किए गए मामले के भीतर समझा जाता है"।

(जोर दिया गया)

38. इसी तरह, **एलर्गन (पूर्वोक्त)** में, अधिनियम की धारा 59(1) के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि जब संशोधित दावा पूर्व-संशोधित दावे के दायरे में नहीं आता है, तो केवल उन मामलों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे उद्धृत किया गया है:

"41. धारा 59(1) का उल्लेख करते हुए, यह धारा दावा के संशोधन की अनुमति देती है जहां संशोधित दावा पूरी तरह से पूर्व-संशोधित दावे के दायरे में नहीं आता है। दिलचस्प बात यह है कि धारा 59(1) का यह अंतिम भाग भी दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है। इसमें कहा गया है कि "पूर्ण विनिर्देशन के किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि संशोधित विनिर्देशन का कोई भी दावा संशोधन से पहले विनिर्देशन के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आएगा।

इसलिए यह धारा पूर्व-संशोधित दावे के दायरे के साथ संशोधित दावे की तुलना करती है। जहाँ संशोधित दावा पूर्व-संशोधित दावे के दायरे में नहीं आता है, वहाँ संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

42. किसी पेटेंट में दावे के दायरे का सटीक दायरा न्यायिक निर्णयों का विषय रहा है, जिसे मैं पहले ही उल्लिखित कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, किसी पेटेंट में दावों और पूर्ण विनिर्देशों को एक साथ और समग्र रूप से पढा जाना चाहिए। दावों को पूर्ण विनिर्देशों के आलोक में समझना होगा। वे एक एकीकृत संपूर्ण बनाते हैं, और इन्हें एक दस्तावेज के दो अलग-अलग भागों के रूप में नहीं माना जा सकता है। दावा अपने आप में, और उसके साथ आने वाले पूर्ण विनिर्देशों के आधार पर, न्यायालय को दावे का सटीक दायरा नहीं बता सकता है।”

(जोर दिया गया)

39. यह इस न्यायालय द्वारा *द रीजेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट्रेस फॉर सर्विस इन इंडिया लेक्सोरबिस बनाम कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क एंड एनोदर*, 2024:डीएचसी:882, में एक पूर्व निर्णय में स्पष्ट किया गया था जहां अधिनियम की धारा 59(1) का संदर्भ दिया गया था, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

*“10. इसलिए, यह स्पष्ट है कि मूल आवेदन में संशोधन केवल निम्नलिखित के माध्यम से किया जा सकता है:*

- (i) अस्वीकरण; या
- (ii) सुधार; या

(iii) स्पष्टीकरण।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संशोधनों की जांच निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया जाता है:

(iv) संशोधन से वास्तविक तथ्यों को शामिल करने का उद्देश्य पूरा होना चाहिए।

(v) संशोधन के प्रभाव से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो सार में न हो, मूल रूप से प्रकट न हो या विनिर्देश में न हो।

(vi) विनिर्देश का संशोधित दावा विनिर्देशन के मूल दावे के दायरे में आना चाहिए।

11. इसलिए, इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या नियंत्रक इन छह मानदंडों और मापदंडों पर संशोधित दावों के अपने मूल्यांकन में सही था। इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय को संशोधनों का व्यवस्थित रूप से आकलन करना चाहिए, विशेष रूप से, दावा संख्या 1 में संशोधन, चाहे वे अधिनियम की धारा 59 (1) के दायरे में आते हों या नहीं।”

40. इस प्रकार, इस न्यायालय की राय में, संशोधन केवल मूल दावों को कम करना/संक्षिप्त करना/छंटनी करना है, और किसी भी ऐसे मामले का खुलासा नहीं करते हैं जिसका खुलासा मूल दावों या विनिर्देशों में नहीं किया गया था। इसलिए, आक्षेपित आदेश संधार्य नहीं हो सकता है, जिसमें, यह सुनवाई के बाद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को अस्वीकार करने का प्रयास करता है।

41. इसलिए, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है, अपील की अनुमति दी जाती है, और अपीलार्थी के विषयगत आवेदन को संशोधित दावों पर नए

सिरे से विचार करने के लिए वापस भेजा जाता है, जिसका मूल्यांकन उसके गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

42. अपीलार्थी के विषयगत आवेदन की अब अपने गुणागुण के आधार पर संशोधन के साथ नए सिरे से जांच की जाएगी। यह निर्देश दिया जाता है कि आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदन की जांच की जानी चाहिए। उक्त अवधि के भीतर अपीलार्थी को सुनवाई प्रदान की जानी है।

43. रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए ईमेल [llcip@gov.in](mailto:llcip@gov.in) पर भारत के पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय को देने का निर्देश दिया जाता है।

44. निर्णय को इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(अनीश दयाल)

न्यायाधीश

21 मई, 2024/आर.के./एस.सी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।