दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 22 मार्च, 2024

उद्घोषित तिथि: 30 अप्रैल, 2024

सिविल वाद(वाणि.) 572/2022, अं.आ. 8077/2023 और अं.आ. 9713/2023

न्यू बैलेंस एथलेटिक्स इंक. .....वादी

द्वारा: श्री दुष्यंत महंत, श्री उर्फी रूमी, सुश्री जानकी अरुण, सुश्री अनुजा चौधरी, श्री आयुष दीक्षित, श्री रितेश कुमार और सुश्री सौम्या जैन, अधिवक्तागण।

बनाम

नाइनप्लस शूज प्राइवेट लिमिटेड .....प्रतिवादी

द्वारा: प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेंद्र मोर (वी. सी. के माध्यम से)। प्रतिवादी की ओर से न्याय मित्र सुश्री राजेश्वरी एच। ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री हेतु अधिवक्तागण श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, के. सा. स्था. अधि. सह श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे, श्री लक्ष्य गुणावत और श्री कृष्णन वी.।

सिविल वाद(वाणि.) 396/2023 एवं अं.आ. 6883/2024

रिटेल रॉयल्टी कंपनी एवं अन्य .....वादीगण

द्वारा: श्री उर्फी रूमी, सुश्री जानकी अरुण, सुश्री अनुजा चौधरी, श्री आयुष दीक्षित, श्री

रितेश कुमार और सुश्री सौम्या जैन, अधिवक्तागण।

बनाम

संतोश कुमार शर्मा शिव शक्ति क्रिएशन्स के रूप में व्यापार कर रहे हैं

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: आवेदक/प्रतिवादी (वी. सी. के माध्यम से) हेतु श्री दीपक शर्मा, अधिवक्ता। सुश्री राजेश्वरी एच. न्याय मित्र। ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्री हेतु अधिवक्तागण श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, के. सा. स्था. अधि. सह श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे, श्री लक्ष्य गुणावत और श्री कृष्णन वी.।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. अनीश दयाल</u>

1. ये वाद दिनांक 31 जुलाई, 2023 को ***सिविल वाद (वाणि.) 572/2022*** और दिनांक 05 अप्रैल, 2023 को ***सिविल वाद (वाणि.) 396/2023*** के लिए वादी के पक्ष में डिक्रीत किए गए हैं। न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 10 नवंबर, 2023 और 08 नवंबर, 2023 को लागत भी निर्धारित की गई थी। शेष मुद्दा जिसके लिए वादी ने राहत मांगी थी, वह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 [***'अधिनियम'***] की धारा 2(1)(यछ) के अर्थ में उनके संबंधित चिह्नों को प्रसिद्ध चिह्नों के रूप में घोषित करना था। जबकि ***सिविल वाद (वाणि.) 572/2022*** [***न्यू बैलेंस***] में वादी ने अपने झुके हुए 'एन' चिह्न के

संबंध में घोषणा की मांग की, ***सिविल वाद (वाणि.) 396/2023 [अमेरिकन ईगल]*** में वादी ने अपने चिह्नों के संबंध में घोषणा की मांग की।

और AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

2. इन मामलों पर एक साथ सुनवाई हो रही थी और दिनांक 31 जनवरी, 2024 को इस न्यायालय ने सुश्री राजेश्वरी एच. को न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए *न्यायमित्र* के रूप में नियुक्त किया। इन दोनों मामलों में इस न्यायालय द्वारा सबसे पहले जिस मुद्दे पर विचार किया जा रहा था, वह था:

> ***"क्या वादी द्वारा मांगी गई घोषणा उच्च न्यायालय द्वारा दी जानी चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी वाद नहीं लड़ रहे थे, या वैकल्पिक रूप से, इसे अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रार को भेजा जा सकता है।"***

3. वादी पक्ष की ओर से श्री दुष्यंत महंत, अधिवक्ता और श्री उर्फी रूमी, अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। वादी के अधिवक्ता के साथ-साथ व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की ओर से उपस्थित केन्द्र सरकार के स्थायी परामर्शी [**'सीजीएससी'**] श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर और न्यायमित्र द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ पेश की गईं।

4. यह न्यायालय इस चरण में मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रारंभिक निर्धारण यह है कि क्या न्यायालय को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर स्वयं इस तरह की घोषणा के लिए राहत प्रदान करनी चाहिए, या अन्यथा मामले को व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार [***'रजिस्ट्रार'***] को संदर्भित करना चाहिए, या वादी को रजिस्ट्रार से संपर्क करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों की समन्वय पीठों की राय (*जैसा कि पक्षों*

द्वारा उल्लेख किया गया है) और किसी भी दृष्टिकोण के संबंधित गुण-दोषों की जांच करना अनिवार्य है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान

5. जहां तक वर्तमान न्यायनिर्णयन का संबंध है, निम्नलिखित कानूनी प्रावधान प्रासंगिक हैं:

5.1 अधिनियम की धारा 2(1)(यछ) के तहत सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

> *(यछ) किसी भी सामान या सेवाओं के संबंध में "प्रसिद्ध व्यापार चिह्न" से तात्पर्य एक ऐसे चिह्न से है जो जनता के उस बड़े वर्ग के लिए, जो ऐसे माल का उपयोग करता है या ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है, इतना प्रसिद्ध हो गया है कि अन्य माल या सेवाओं के संबंध में ऐसे चिह्न का उपयोग उन माल या सेवाओं और प्रथम वर्णित माल या सेवाओं के संबंध में चिह्न का उपयोग करने वाले व्यक्ति के बीच व्यापार या सेवाएं प्रदान करने के दौरान संबंध को इंगित करने के रूप में लिया जाएगा।*

5.2 धारा 11(6) में रजिस्ट्रार द्वारा किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारक दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

> *(6) रजिस्ट्रार यह निर्धारित करते समय कि क्या कोई व्यापार चिह्न एक सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न है, किसी भी तथ्य को ध्यान में रखेगा जिसे वह किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक समझता है, जिसमें शामिल हैं –*
>
> *(i) जनता के प्रासंगिक वर्ग में उस व्यापार चिह्न का ज्ञान या मान्यता, जिसके अंतर्गत व्यापार चिह्न के संवर्धन के परिणामस्वरूप भारत में प्राप्त ज्ञान भी शामिल है;*
>
> *(ii) उस व्यापार चिह्न के किसी उपयोग की अवधि, विस्तार और भौगोलिक क्षेत्र;*

(iii) व्यापार चिह्न के किसी प्रचार की अवधि, विस्तार और भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें उन वस्तुओं या सेवाओं का मेलों या प्रदर्शनी में विज्ञापन या प्रचार और प्रस्तुति शामिल है, जिन पर व्यापार चिह्न लागू होता है;

(iv) इस अधिनियम के तहत उस व्यापार चिह्न के पंजीकरण या पंजीकरण के लिए किसी प्रकाशन की अवधि और भौगोलिक क्षेत्र, जहां तक वे व्यापार चिह्न के उपयोग या मान्यता को दर्शाते हैं;

(v) उस व्यापार चिह्न में अधिकारों के सफल प्रवर्तन का अभिलेख, विशेष रूप से, वह सीमा जिस तक उस व्यापार चिह्न को उस अभिलेख के तहत किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा एक सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में मान्यता दी गई है।

5.3 यह निर्धारित करने के लिए कि कोई *व्यापार चिह्न* प्रसिद्ध है या नहीं, रजिस्ट्रार द्वारा किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह धारा 11(7) के तहत प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:

(7) रजिस्ट्रार, यह निर्धारित करते समय कि उप-धारा (6) के प्रयोजनों के लिए जनता के संबंधित वर्ग में कोई व्यापार चिह्न ज्ञात या मान्यता प्राप्त है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखेगा-

(i) माल या सेवाओं के वास्तविक या संभावित उपभोक्ताओं की संख्या;

(ii) वस्तुओं या सेवाओं के वितरण चैनलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या;

(iii) उन वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित व्यवसायिक मंडल, जिन पर वह व्यापार चिह्न लागू होता है।

5.4 यदि किसी *व्यापार चिह्न* को न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जनता के कम से कम एक प्रासंगिक वर्ग में सुप्रसिद्ध माना गया है, तो रजिस्ट्रार धारा 11(8) के अनुसार व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न मानने के लिए बाध्य है, जिसका सार इस प्रकार है:

(8) जहां किसी व्यापार चिह्न को किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा भारत में जनता के कम से कम एक प्रासंगिक वर्ग में सुप्रसिद्ध माना गया है, वहां रजिस्ट्रार उस व्यापार चिह्न को इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में विचार करेगा।

5.5 रजिस्ट्रार को निर्धारण के लिए एक शर्त के रूप में कुछ पहलुओं की आवश्यकता से वंचित किया गया है, जैसा कि धारा 11(9) में प्रदान किया गया है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया है:

(9) रजिस्ट्रार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यापार चिह्न *एक सुप्रसिद्ध* व्यापार चिह्न *है, निम्नलिखित में से किसी भी शर्त की अपेक्षा नहीं करेगा, अर्थात: -*

(i) कि व्यापार चिह्न का उपयोग भारत में किया गया है;

(ii) कि व्यापार चिह्न पंजीकृत किया गया है;

(iii) व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन भारत में दायर किया गया है;

(iv) कि व्यापार चिह्न -

(क) सुप्रसिद्ध है; या

(ख) पंजीकृत किया गया है; या

(ग) जिसके संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन भारत के अलावा किसी अन्य अधिकारिता में दायर किया गया है; या

(v) यह व्यापार चिह्न भारत में आम जनता के बीच सुप्रसिद्ध है।

5.6 *व्यापार चिह्न* नियम, 2017 के नियम 124 में किसी प्रसिद्ध *व्यापार चिह्न* के निर्धारण की मांग करने वाले पक्ष द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया का प्रावधान है; जिसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

124. रजिस्ट्रार द्वारा प्रसिद्ध व्यापार चिह्न का निर्धारण। -

(1) कोई भी व्यक्ति, फॉर्म टीएम-एम में एक आवेदन पर और पहली अनुसूची में उल्लिखित शुल्क के भुगतान के बाद, रजिस्ट्रार से एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के निर्धारण के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे

अनुरोध के साथ आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में दिए गए सभी साक्ष्यों तथा दस्तावेजों के साथ मामले का विवरण संलग्न करना होगा।
(2) प्रसिद्ध व्यापार चिह्न का निर्धारण करते समय धारा 11 की उपधारा (6) से (9) के प्रावधानों को ध्यान में रखेगा।
(3) निर्धारण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार ऐसे दस्तावेजों को मंगा सकेगा जिन्हें वह उचित समझे।
(4) किसी व्यापार चिह्न को सर्वज्ञात के रूप में निर्धारित करने से पहले रजिस्ट्रार आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित कर सकता है, जो कि ऐसी आपत्ति आमंत्रित करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
(5) यदि व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध माना जाता है, तो उसे व्यापार चिह्न जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा तथा रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न की सूची में शामिल किया जाएगा।
(6) रजिस्ट्रार किसी भी समय, यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यापार चिह्न को गलती से या अनजाने में शामिल कर दिया गया है या अब उसे सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न की सूची में शामिल रखना उचित नहीं है, तो संबंधित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद उसे सूची से हटा सकता है।

<u>पक्षकारगण द्वारा लिए गए निर्णय</u>

6. पक्षकारगण के अधिवक्तागण द्वारा निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया, जिन्हें नीचे कालानुक्रमिक क्रम में रखा गया है:

6.1 ***टाटा सन्स लिमिटेड बनाम मनोज डोडिया और अन्य,*** 2011 एससीसी ऑनलाइन डेल 1520 (इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय) - न्यायालय ने ऐसे कारक निर्धारित किए हैं जिन पर किसी भी व्यापार चिह्न को एक प्रसिद्ध चिह्न के रूप में मान्यता देते समय विचार किया जाना चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार उद्धृत किए गए हैं:

"13. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 उन कारकों को निर्दिष्ट नहीं करता है, जिन पर न्यायालय को यह निर्धारित करते समय विचार करने की आवश्यकता है कि कोई चिह्न एक प्रसिद्ध चिह्न है या नहीं, हालांकि इसमें ऐसे कारक शामिल हैं, जिन पर रजिस्ट्रार को विचार करना होता है कि क्या व्यापार चिह्न एक प्रसिद्ध चिह्न है या नहीं। यह निर्धारित करने में कि क्या व्यापार चिह्न एक प्रसिद्ध चिह्न है या नहीं, न्यायालय को कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिनमें शामिल हैं (i) चिह्न के बारे में ज्ञान की सीमा और संबंधित जनता द्वारा इसकी मान्यता; (ii) चिह्न के उपयोग की अवधि; (iii) उन उत्पादों और सेवाओं की सीमा जिनके संबंध में चिह्न का उपयोग किया जा रहा है; (iv) चिह्न के विज्ञापन और प्रचार की विधि, आवृत्ति, सीमा और अवधि; (v) उस व्यापारिक क्षेत्र की भौगोलिक सीमा जिसमें चिह्न का उपयोग किया जाता है; (vi) चिह्न के पंजीकरण की स्थिति; (vii) उस चिह्न के तहत बेची जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के व्यवसाय की मात्रा; (viii) अन्य पक्षों द्वारा समान या समान चिह्न के उपयोग की प्रकृति और सीमा; (ix) चिह्न में दावा किए गए अधिकारों को किस हद तक सफलतापूर्वक लागू किया गया है, खास तौर पर न्यायालयों और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री के समक्ष और (x) उस ब्रांड के तहत बेची जा रही वस्तुओं का उपभोग करने वाले या सेवाओं का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की वास्तविक या संभावित संख्या। किसी व्यापार चिह्न का एक देश में प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं है कि यह दूसरे देशों में भी प्रसिद्ध और मशहूर हो, नियंत्रण की आवश्यकता स्थानीय अधिकारिता में प्रतिष्ठा है।"

(जोर दिया गया)

6.2 ***वेरिज़ोन ट्रेडमार्क सर्विसेज एलएलसी एवं अन्य बनाम श्री पार्थ सोलंकी व अन्य,*** 2017:डीएचसी:6793 (इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय) – **'वेरिज़ोन'** को एक प्रसिद्ध चिह्न के रूप में घोषित करने के आदेश की मांग करने वाली राहत से निपटने के दौरान, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"21. जैसा कि पहले कहा गया है, प्रतिवादीगण ने वर्तमान वाद का विरोध नहीं किया है और तदनुसार, दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को उन पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। यदि प्रतिवादीगण ने औपचारिक रूप

से वादी के तर्क का विरोध किया होता, तो यह न्यायालय वादी के इस दावे की स्थिरता के संबंध में एक तर्कपूर्ण और अच्छी तरह से संतुलित आदेश पारित कर सकती थी कि वेरिज़ोन चिह्न सुप्रसिद्ध है।

22. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 11(6) – धारा 11(8) के प्रावधान यह मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि क्या किसी व्यापार चिह्न ने सुप्रसिद्ध स्थिति प्राप्त कर ली है।

23. प्रथम दृष्टया आधार पर, इस न्यायालय की राय है कि वेरिज़ोन चिह्न व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 11(6), 11(7), 11(8) के साथ धारा 2(1)(यछ) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। हालांकि, चूंकि प्रतिवादीगण ने कार्यवाही का विरोध नहीं किया है, इसलिए यह न्यायालय वेरिज़ोन व्यापार चिह्न और लोगो को प्रसिद्ध व्यापार चिह्न घोषित करने का आदेश पारित करने से खुद को रोकता है।"

(जोर दिया गया)

6.3 ***सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स डी आर रेडियो कॉर्पोरेशन एवं अन्य,*** 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 11733 (इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय) - एक सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में '**सैमसंग**' के लिए मांगी गई घोषणा से निपटते समय, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

"19. हालांकि, इस न्यायालय का विचार है कि किसी सुप्रसिद्ध चिह्न के व्यापार चिह्न के संबंध में उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए, वादी के लिए उचित उपाय यह होगा कि वे नवीनतम व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लें और रजिस्ट्रार के समक्ष अपेक्षित आवेदन दायर करें।

20. इस न्यायालय का यह भी मानना है कि चूंकि प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रस्तुत करके वर्तमान वाद का विरोध नहीं किया है, इसलिए वादी व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के तहत निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, जो किसी व्यापार चिह्न को एक सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित करने के संबंध में है। यदि प्रतिवादीगण ने औपचारिक रूप से वादी के तर्क का विरोध किया होता, तो यह न्यायालय वादी के इस दावे की स्थिरता के बारे में एक तर्कपूर्ण और सुविचारित आदेश पारित कर सकता था कि सैमसंग चिह्न सुप्रसिद्ध है।

21. यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि उसने इस दलील के संबंध में वादी के साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है कि वादी का चिह्न एक सुप्रसिद्ध चिह्न है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कोई भी टिप्पणी वादी के सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में घोषित करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के रूप में नहीं मानी जाएगी।"

(जोर दिया गया)

6.4 *टाटा एसआईए एयरलाइंस लिमिटेड बनाम भारत संघ*, 2023:डीएचसी:3659 (इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय) - याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका में निर्णय सुनाया गया, जिसमें प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के पत्र पर विचार करने का निर्देश दिया गया, जिसमें '**विस्तारा**' चिह्न को उसके द्वारा बनाए गए सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने धारा 11(8) पर भरोसा करते हुए कहा कि एक बार जब चिह्न प्रसिद्ध चिह्न के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तो रजिस्ट्रार के पास व्यापार चिह्न को प्रसिद्ध चिह्न के रूप में सूची में शामिल करने का स्पष्ट अधिकार होता है। इस संबंध में, निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ निम्नानुसार उद्धृत किए गए हैं:

"13. <u>धारा 11(8) को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि विधानमंडल ने जानबूझकर दो अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है, यानी 'निर्धारित करना' और 'विचार करना'।</u> व्याख्या का सुनहरा नियम यह है कि किसी क़ानून के शब्दों को उसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। यह निर्माण का एक और नियम है कि जब क़ानून के शब्द स्पष्ट, सीधे और अस्पष्ट होते हैं, तो न्यायालय परिणामों की परवाह किए बिना उस स्पष्ट अर्थ को लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। <u>अधिनियम की धारा 11(8) में 'करेगा' शब्द का उपयोग निस्संदेह इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि एक बार जब</u> व्यापार चिह्न <u>को किसी न्यायालय द्वारा भारत में जनता के कम से कम एक प्रासंगिक वर्ग में एक सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है, तो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारण की कोई और गुंजाइश नहीं रह जाती है।</u> धारा 11(8) को सरलता से पढ़ने पर रजिस्ट्रार के पास कोई चेतावनी या अपवाद या कोई

विवेकाधिकार नहीं मिलता है, जो न्यायालय द्वारा सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध* व्यापार चिह्न *की सूची में शामिल करने के लिए स्पष्ट अधिदेश के अधीन है। याचिकाकर्ता का यह कहना सही है कि पदानुक्रम की योजना में और धारा 11(8) की स्पष्ट भाषा के मद्देनजर, रजिस्ट्रार न्यायालय द्वारा सुप्रसिद्ध घोषित किए गए* व्यापार चिह्न *की स्थिति की समीक्षा या पुनर्निर्धारण नहीं कर सकता है और सुप्रसिद्ध* व्यापार चिह्न *की सूची में प्रकाशित करने के लिए बाध्य है।*

14. 2017 के नियमों के माध्यम से पेश किए गए नियम 124(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार से किसी व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध के रूप में निर्धारित करने का अनुरोध कर सकता है और ऐसा करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 11(8) और नियम 124(1) के संयुक्त वाचन से पता चलता है कि अधिनियम की योजना* व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित करने के लिए दो अलग-अलग और विशिष्ट तंत्र प्रदान करती है। (क) न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा, जो धारा 11(8) के अंतर्गत आता है; और (ख) रजिस्ट्रार द्वारा नियम 124 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर प्रासंगिक अनुसूचियों के साथ पढ़ा गया। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि न्यायालय या रजिस्ट्रार किसी* व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित कर सकते हैं और यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि यदि उनमें से किसी एक ने* व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध* व्यापार चिह्न *के रूप में निर्धारित किया है, तो दूसरा ऐसा नहीं कर सकता है और इसलिए किसी भी स्वामी को दूसरे मार्ग पर नहीं भेजा जा सकता है। इस हद तक याचिकाकर्ता और न्याय-मित्रगण की दलीलें सही हैं। इसलिए, अगर न्यायालय ने किसी* व्यापार चिह्न *को प्रसिद्ध* व्यापार चिह्न *घोषित किया है, तो रजिस्ट्रार को केवल उक्त* व्यापार चिह्न *को प्रसिद्ध* व्यापार चिह्न *की सूची में शामिल करना होगा और वह पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है और यह भी ध्यान रखना होगा कि कानून में यह स्थिति रजिस्ट्रार द्वारा विवादित या लंबित भी नहीं है। वास्तव में, यह रजिस्ट्रार के एक शपथ-पत्र पर स्वीकार किया गया मामला है कि न्यायालय द्वारा*

सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित व्यापार चिह्न का पुनः निर्धारण या पुनः परीक्षण नहीं किया जाएगा और प्रक्रिया में केवल निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म टीएम-एम में अनुरोध करना शामिल होगा, जिसके बाद नियम 124(4) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति और अन्य प्रशासनिक तौर-तरीकों के सत्यापन के बाद नियम 124(5) के तहत अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

...

44. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का अवलोकन किया है और उसका मानना है कि इनमें से कोई भी निर्णय याचिकाकर्ता के हित में नहीं है। सीआईटी, आंध्र प्रदेश (पूर्वोक्त) और राधा कृष्ण (पूर्वोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि नियम अधिनियम के प्रावधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं और कानून के इस प्रस्ताव पर शायद ही कोई विवाद हो सकता है। यह न्यायालय पहले ही ऊपर माना है कि नियम 124 और धारा 11(8) के बीच कोई विवाद नहीं है क्योंकि दोनों अलग-अलग तरीके से काम करते हैं और नियम 124 धारा 11(8) के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए है, जिससे रजिस्ट्रार को व्यापार चिह्न जर्नल में इसके प्रकाशन के बाद पहले से घोषित प्रसिद्ध चिह्न को सूची में शामिल करने में सक्षम बनाया जा सके। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस बैंगलोर (इस्कॉन) (पूर्वोक्त) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने व्यापार चिह्न इस्कॉन को एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न घोषित किया है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस व्यापार चिह्न के घोषित होने के बाद रजिस्ट्रार इसे फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करेगा और घोषणा से बाध्य होगा। वर्तमान मामले में, रजिस्ट्रार द्वारा एक स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि एक बार जब न्यायालय द्वारा चिह्न को प्रसिद्ध घोषित कर दिया जाता है और प्रसिद्ध व्यापार चिह्न की सूची में इसे शामिल करने के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो आपत्तियां आमंत्रित करने आदि से संबंधित प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी और रजिस्ट्रार सीधे व्यापार चिह्न को प्रकाशित करने और इसे सूची में शामिल करने के लिए आगे बढ़ेगा, हालांकि प्रस्तुत

निर्णय की प्रमाणित प्रति और/या अन्य प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और तौर-तरीकों की प्रामाणिकता से संबंधित सत्यापन आदि के अधीन, जिनमें से सभी को रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक काउल्ड्रॉन में शामिल कर दिया जाएगा।

45. अनेक कारणों से, यह न्यायालय प्रत्यर्थी के पक्ष में किसी भी आधार पर कोई कमी नहीं पाता है, जिसे याचिकाकर्ता/न्याय-मित्रगण के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रस्तुत किया है।"

(जोर दिया गया)

6.5 ***अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज बनाम डॉ. धीरज सौरभ,*** 2023 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 7521 (मद्रास कोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय) - *अन्य बातों के साथ-साथ* राहत के साथ **'अपोलो'** चिह्न को एक प्रसिद्ध *व्यापार चिह्न* घोषित करने की मांग की गई, जो इस प्रकार है:

"13. उक्त प्रावधानों और व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में मान्यता प्रदान करने से संबंधित प्राधिकारियों का विश्लेषण करने के बाद, यह न्यायालय अब आश्वस्त है कि* व्यापार चिह्न *को सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए इस न्यायालय के साथ-साथ* व्यापार चिह्न *रजिस्ट्री दोनों में समवर्ती शक्तियां निहित हैं।"*

(जोर दिया गया)

वादी की ओर से प्रस्तुतियाँ

7. वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अनिवार्य रूप से तर्क दिया कि इस न्यायालय के पास इस तरह की घोषणा के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार है। निम्नलिखित निवेदनों पर विचार किया गया:

7.1 अधिनियम की धारा 11(6) की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें उन कारकों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें रजिस्ट्रार को किसी चिह्न को सुप्रसिद्ध चिह्न के

रूप में घोषित करने के लिए ध्यान में रखना होता है। उक्त प्रावधान के खंड (v) में उस चिह्न में अधिकारों के सफल प्रवर्तन का अभिलेख शामिल है, और विशेष रूप से, उस अभिलेख के तहत किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार चिह्न को किस हद तक सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि कानून में ही यह परिकल्पना की गई है कि न्यायालय चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में मान्यता दे सकता है और रजिस्ट्रार द्वारा बाद में घोषणा की जा सकती है।

7.2 अधिनियम की धारा 11(8) पर भी बहुत अधिक भरोसा किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी व्यापार चिह्न को किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा जनता के किसी प्रासंगिक वर्ग में एक सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जिसके बाद रजिस्ट्रार को व्यापार चिह्न को एक सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में मानना चाहिए। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि न्यायालय के किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न घोषित करने की शक्ति को मान्यता देने में क़ानून स्पष्ट था।

7.3 2017 में व्यापार चिह्न नियमों में संशोधन किया गया था, जिसमें नए नियमों के नियम 124 के तहत आवेदन दाखिल करके व्यापार चिह्न को एक सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में दर्ज करने के लिए एक अतिरिक्त प्रक्रिया प्रदान की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधन से पहले, किसी भी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारण के लिए धारा 11(6), 11(8), और 11(9) के तहत मानदंडों का पालन किया जा रहा था। वादी द्वारा कम से कम 1990 के दशक से प्रसिद्ध घोषित किए गए व्यापार चिह्न की एक सूची भी संलग्न की गई थी। नियम 124 की शुरूआत ने एक अतिरिक्त रास्ता खोल दिया, लेकिन व्यापार चिह्न को एक प्रसिद्ध चिह्न के रूप में घोषित करने और साक्ष्य और दस्तावेजों का निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति को बाहर नहीं किया।

7.4 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 22 मई, 2017 क्रमांक सीजीऑफिस/टीएमआर/वेल-नोन टीएम/355 जिसमें नियम 124 के तहत आवेदन के लिए कुछ दिशानिर्देश दिए गए थे। दिशा-निर्देशों के अनुसार, आवेदन

के साथ भारत में किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार के निर्णय की प्रति संलग्न होनी चाहिए, जहाँ व्यापार चिह्न को प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित किया गया हो। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया कि मंत्रालय द्वारा न्यायालय की शक्ति को मान्यता दी गई है।

7.5 विशुद्ध रूप से वैधानिक व्याख्या के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि विधानमंडल ने जानबूझकर न्यायालय के किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध घोषित करने की शक्ति को बाहर नहीं रखा। यह तर्क दिया गया कि यदि नियमों में न्यायालय के किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध घोषित करने की शक्ति को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया होता, तो उसने स्पष्ट रूप से ऐसा किया होता।

7.6 ***टाटा एसआईए एयरलाइंस*** *(पूर्वोक्त),* ***टाटा संस*** *(पूर्वोक्त)* और ***अपोलो हॉस्पिटल्स*** *(पूर्वोक्त)* पर लिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया।

7.7 अधिनियम की धारा 11(8) को किसी भी न्यायालय द्वारा अधिकार-बाह्य घोषित नहीं किया गया है तथा वास्तव में इस न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा कुछ चिन्हों को सुविदित चिन्ह घोषित करने के संबंध में विभिन्न निर्णय पारित किए गए हैं।

7.8 यह धारणा कि ऐसी घोषणा केवल साक्ष्य की जांच और परीक्षण के बाद ही की जा सकती है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि कानून में ऐसा कोई बहिष्करण निर्धारित नहीं है।

7.9 न्यायालय द्वारा व्यापार चिह्न रजिस्ट्री को सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन का संदर्भ अधिनियम के प्रावधानों या किसी मिसाल के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है; न्यायालय उक्त घोषणा के लिए अपने समक्ष मौजूद साक्ष्य का सरलता से निर्धारण कर सकता है और ऐसे अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यह कहा गया कि न्यायालय किसी पक्ष को अतिरिक्त उपाय का लाभ उठाने और नियम 124 के तहत आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन वह घोषणा के प्रयोजनों के लिए सभी मामलों को रजिस्ट्री को संदर्भित नहीं कर सकता।

<u>व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की ओर से प्रस्तुतियाँ</u>

8. श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, सीजीएससी ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

8.1 2017 के नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के निर्धारण के उद्देश्य से नियम 124 को विशेष रूप से शामिल किया गया है। यह इस तथ्य को मान्यता देते हुए जनता से आपत्तियाँ आमंत्रित करने का प्रावधान करता है कि घोषणा *"सर्वबंधी"* होगी। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन [***'डब्ल्यूआईपीओ'***] की संयुक्त अनुशंसा के अनुरूप भी है।

8.2 धारा 11(1) की ओर इशारा करते हुए, जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने का प्रावधान काफी महत्व रखता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजीकरण से इनकार करने के लिए एक सापेक्ष आधार शामिल है कि *"जनता की ओर से भ्रम की संभावना मौजूद है"*/ व्यापार चिह्न की घोषणा एक व्यक्तिगत घोषणा है, न कि व्यक्तिगत रूप से और ऐसा निर्धारण जनता से आपत्तियां आमंत्रित किए बिना नहीं दिया जाना चाहिए। जनता के लिए निर्धारण के लिए, नियम 124 जो वैधानिक प्राधिकरण को इसे निर्धारित करने का अधिकार देता है, लागू और उपयुक्त होगा।

8.3 किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध घोषित करने से उसे सभी श्रेणियों में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है, इसलिए ऐसे निर्धारण की सीमा बहुत अधिक होनी चाहिए, तथा जनता को आपत्ति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

8.4 वाद एक व्यक्तिगत कार्यवाही है और निर्णय केवल व्यक्तिगत रूप से ही हो सकता है और इसे सर्वबंधी विस्तारित नहीं किया जा सकता है। ***विद्या द्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन***, (2021) 2 एससीसी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसका पालन बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ***गोडैडी डॉट कॉम बनाम अनित्त अवट्टम एवं अन्य***, 2023 एससीसी ऑनलाइन बॉम 227 में किया, जिसमें एकल न्यायाधीश ने कहा कि जब कोई वादी बौद्धिक संपदा कानून में अपने अधिकारों के आधार पर राहत मांगता है, तो यह व्यक्तिगत रूप से एक कार्यवाही है न कि सर्वबंधी

है। इसलिए, इस तरह की घोषणा एकतरफा कार्यवाही में नहीं की जा सकती है या जहां प्रतिवादी निषेधाज्ञा के आवश्यक आदेश का विरोध नहीं करना चाहता है।

8.5 मामले को पंजीयक को संदर्भित करने या पक्षकारों को नियम 124 के तहत संपर्क करने की स्वतंत्रता देने से न्यायालय को बिना किसी विरोध के साक्ष्य पर विचार करने के बजाय पहली बार में ही मूल्यांकन का लाभ मिलेगा।

8.6 ***टाटा एसआईई*** *(पूर्वोक्त)* में निर्णय केवल धारा 11(8) से संबंधित था और यदि न्यायालय द्वारा घोषणा की गई थी तो रजिस्ट्रार बाध्य था। इस तथ्य से कोई विवाद नहीं था कि धारा 11(8) ने मान्यता दी थी कि न्यायालय किसी चिह्न को सुप्रसिद्ध मान सकता है। हालांकि, ऊपर उद्धृत प्रावधानों के समग्र वाचन पर निर्धारण की मूल शक्ति रजिस्ट्रार को प्रदान की गई थी।

8.7 इसमें कोई संदेह नहीं था कि न्यायालयों के पास ऐसा निर्धारण करने की शक्ति थी, लेकिन यह अपीलीय कार्यवाही में हो सकता था, न कि उच्च न्यायालय के समक्ष मूल कार्यवाही के माध्यम से होता।

8.8 मद्रास उच्च न्यायालय में निर्णय एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था और उसमें नियम 124 पर विचार नहीं किया गया था। ***टाटा संस*** *(पूर्वोक्त)* में 2011 में लिया गया निर्णय, 2017 के नियमों के संशोधन और लागू होने से पहले का था और इसलिए, वर्तमान में पूरी तरह प्रासंगिक नहीं हो सकता है।

न्यायालय मित्र द्वारा प्रस्तुतियाँ

9. सुश्री राजेश्वरी एच., न्याय मित्र ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

9.1 वैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट था कि रजिस्ट्रार के साथ-साथ न्यायालय भी यह निर्धारित कर सकता है कि कोई चिह्न एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न होगा या नहीं। धारा 11(8) में *"विचार"* के साथ-साथ *"निर्धारित करता है"* या *"निर्धारण"* शब्दों का भी

उपयोग किया गया है। "निर्धारण" शब्द का तात्पर्य एक न्यायिक प्रक्रिया से है, जिसमें केवल राय नहीं बल्कि दिमाग के इस्तेमाल की पूर्वधारणा होती है। नियम 124 में निर्धारण को स्पष्ट किया गया था।

9.2 नियम 124 के तहत प्रक्रिया में नियम 124(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र में फीस और साक्ष्य के साथ आवेदन करना शामिल था; इस बात पर विचार करना कि क्या नियम 124(2) के अनुसार धारा 11(6) से धारा 11(9) की आवश्यकताओं को पूरा किया गया था; आगे के दस्तावेजों को मंगाने और नियम 124(3) और 124(4) के तहत जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने का अधिकार; और फिर नियम 124(5) के तहत अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या चिह्न प्रसिद्ध है और ट्रेड मार्क्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। नियम 124(6) ने प्रसिद्ध सूची से व्यापार चिह्न को हटाने की शक्ति भी दी, यदि पाया जाता है कि वह गलत तरीके से इसमें शामिल है।

9.3 धारा 11(6) से 11(9) के साथ-साथ नियम 124 में मुख्य कारक यह था कि जनता को चिह्न का विरोध करने का अवसर मिलता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, भले ही यह एक प्रसिद्ध चिह्न हो, यह अधिनियम की धारा 30 और 34 के तहत अपवादों के अधीन है, यानी, पूर्व उपयोग और गैर-उल्लंघन।

9.4 किसी विवादित वाद में, प्रतिवादीगण को कम से कम जनता के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा चिह्न की सुविदित स्थिति पर विवाद करने वाला माना जाएगा, तथापि, जब मामला एकपक्षीय होता है, तो विरोधी तत्व पूर्णतः अनुपस्थित हो जाता है।

9.5 ***वेरिज़ोन*** *(पूर्वोक्त)* और ***सैमसंग*** *(पूर्वोक्त)* में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया जहां न्यायालय ने ऐसी घोषणा करने से परहेज किया था।

<u>विश्लेषण</u>

10. न्यायालय ने वादी, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार और न्याय मित्र की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है। सबसे पहले, यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि विभिन्न प्रावधानों के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय किसी चिह्न को एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित कर सकता है। हालांकि, विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या न्यायालय को हर मामले में, हर बार जब वादी ऐसी घोषणा चाहता है, तो अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, या अन्यथा नियम 124 के तहत रजिस्ट्रार से संपर्क करने का विकल्प देना होगा।

11. वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क मुख्य रूप से न्यायालय के साथ-साथ रजिस्ट्रार की समवर्ती शक्ति के मुद्दे पर थे, जो किसी प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के निर्धारण के लिए है। ऊपर जो स्पष्ट किया गया है, उसके मद्देनजर यह आवश्यक रूप से प्रासंगिक नहीं हो सकता है। तथ्य यह है कि न्यायालय और रजिस्ट्रार दोनों के पास अधिनियम के तहत शक्तियां हैं, सीजीएससी या न्याय मित्र द्वारा भी इसका विरोध नहीं किया गया है। इसलिए, यह मुद्दा सीमित और संकीर्ण है - ***किन परिस्थितियों में न्यायालय को अनिवार्य रूप से किसी प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के निर्धारण का कार्य अपने ऊपर लेना चाहिए या वैकल्पिक रूप से पक्षों को रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए या ऐसा करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।***

12. पैरा 5 में उल्लिखित प्रावधानों का अवलोकन करने पर, जिन पर पक्षकारगण ने विस्तार से चर्चा की है, निर्विवाद रूप से तथा निस्संदेह यह बात सामने आती है कि - सबसे ***पहले,*** न्यायालय के साथ-साथ रजिस्ट्रार को भी किसी चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित करने का अधिकार है; ***दूसरे,*** न्यायालय को चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित करने का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है; तथा ***तीसरे,*** रजिस्ट्रार के पास व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में निर्धारित करने की शक्तियों का पूरा दायरा है।

13. वे कौन से कारक हैं जिन्हें एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के निर्धारण के लिए विचार किया जा सकता है, इसकी अभिव्यक्ति धारा 11(6) और 11(7) में मिलती है। कुछ पहलू जो आवश्यक नहीं हो सकते हैं, वे धारा 11(9) में हैं। ऊपर उद्धृत मामलों में अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों ने भी इन कारकों को अलंकृत किया है। धारा 11(6) के तहत कारकों में स्वयं निम्नलिखित का आकलन शामिल है - **(i)** जनता के संबंधित वर्ग में चिह्न के ज्ञान या मान्यता; **(ii)** चिह्न के प्रचार के परिणामस्वरूप भारत में प्राप्त ज्ञान; **(iii)** चिह्न के उपयोग की अवधि, सीमा और भौगोलिक क्षेत्र; **(iv)** चिह्न के प्रचार की अवधि, सीमा और भौगोलिक क्षेत्र और ऐसे प्रचार की प्रकृति; और **(vi)** चिह्न में अधिकारों के सफल प्रवर्तन का अभिलेख और किस हद तक इसे किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में मान्यता दी गई है।

14. इन कारकों का एक मात्र अवलोकन यह दिखाएगा कि निर्धारण के लिए एक व्यापक सेट पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें जनता के प्रासंगिक वर्ग द्वारा चिह्न के बारे में ज्ञान या मान्यता भी शामिल है और, कम से कम, पंजीकरण के लिए पंजीकरण/आवेदनों के व्यापार चिह्न रजिस्टर और उनकी अवधि और भौगोलिक क्षेत्र की जांच शामिल है। धारा 11 (7) में निम्नलिखित को ध्यान में रखना शामिल है - **(i)** वास्तविक संभावित उपभोक्ताओं की संख्या; और **(ii)** वितरण के चैनलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या; और **(iii)** वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित व्यावसायिक मंडल।

15. इस तरह की घोषणा की मांग करने वाले वादी द्वारा पास होने के लिए, साक्ष्य पेश किए जाने चाहिए। एकपक्षीय/गैर-विवादित स्थिति में, वह साक्ष्य अखंडित, निर्विवाद और चुनौती रहित रहेगा, जिससे वादी को न्यायालय को यह विश्वास दिलाने में व्यापक भूमिका मिलेगी कि प्रस्तुत साक्ष्य सही है, केवल इसलिए कि यह एक शपथपत्र द्वारा समर्थित है। एकपक्षीय/निर्विवाद स्थितियों के मामलों में, यह, इस न्यायालय की राय में, वादी को एक विस्तृत, अप्रतिबंधित, अविभाजित, निर्विरोध क्षेत्र प्रदान करेगा। जैसा कि ऊपर पैरा 6.2 और 6.3 में उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा

वेरिज़ोन *(पूर्वोक्त)* और ***सैमसंग*** *(पूर्वोक्त)* में विशेष रूप से इसका समर्थन नहीं किया गया था।

16. इसके विपरीत, रजिस्ट्रार के समक्ष किए गए आवेदन में, कम से कम जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया अनिवार्य है, जो जनता के किसी भी सदस्य को, जो घोषणा से संभावित रूप से प्रभावित हो सकता है, आपत्ति करने का अवसर प्रदान करती है (एक अधिकार जो कि उचित है), और वादी/आवेदक को इसका विरोध करने का अवसर प्रदान करती है। यह प्रक्रिया, जो नियम के तहत अनिवार्य है, कम से कम न्यायसंगत प्रक्रिया का एक अंश प्रदान करती है, भले ही कोई आपत्ति न हो जो अंततः प्राप्त होती है।

17. इसके अलावा, रजिस्ट्रार, जो पूरे रजिस्टर का संग्रहकर्ता है, के पास चिह्न के संबंध में पंजीकरण/पंजीकरण के लिए आवेदन के सभी पहलुओं की जांच करने की क्षमता, योग्यता और कर्तव्य है, ताकि उन कारकों का आकलन किया जा सके जो धारा 11(6) के अनुसार निर्धारण का हिस्सा बनते हैं। न्यायालय, यकीनन, संभावित रूप से रजिस्टर के विवरण भी मांग सकता है, लेकिन यह रजिस्ट्रार के समक्ष नियम 124 के तहत अन्यथा सुचारू रूप से घूमने वाले चक्र में एक अनावश्यक बाधा होगी। साथ ही, न्यायालय को एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारण का लाभ होगा जो ऐसा करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है।

18. यहां तक कि प्रावधानों के मात्र अवलोकन पर भी, यह देखा जाएगा कि धारा 11(6), 11(7), 11(9) सभी प्रस्तावना में हैं और निर्धारण प्रक्रिया के संबंध में *"रजिस्ट्रार करेगा/"* वाक्यांश से शुरू होते हैं। इसे, 2017 के नियमों में विशेष रूप से दिए गए नियम 124 के साथ पढ़ने पर, स्पष्ट रूप से विधानमंडल की मंशा का संकेत मिलता है कि निर्धारण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा एक अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।

19. दिलचस्प बात यह है कि धारा 11(6) की भाषा का थोड़ा और विस्तार से मूल्यांकन करने पर यह पता चलता है कि प्रावधान के शुरुआती हिस्से में निर्धारण रजिस्ट्रार का है, जबकि खंड (v) में कारक *"किसी न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त"* शब्द का उपयोग करता है। हो सकता है कि विधानमंडल या रजिस्ट्रार द्वारा *"निर्धारण"* और *"मान्यता"* के बीच अंतर पर विचार किया गया हो। इसका संभावित अर्थ यह हो सकता है कि वादी द्वारा अपने चिह्न में अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में न्यायालय की टिप्पणी को निर्धारण की प्रक्रिया में रजिस्ट्रार द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है। इसलिए, नियम 124(3) के तहत रजिस्ट्रार आवेदक को देश में किसी भी न्यायालय या रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा सभी सफल प्रवर्तनों को अभिलेख पर रखने की आवश्यकता हो सकती है, और चिह्न की प्रतिष्ठा और सद्भावना के मूल्यांकन और मान्यता के दायरे को देखने के लिए इसकी जांच कर सकता है, और क्या वे मूल्यांकन धारा 11(3) और 11(6) में कारकों पर कुछ प्रकाश डालते हैं।

20. सीजीएससी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 2(1)(यछ) के तहत घोषणा एक विमुद्रीकृत घोषणा है और इसलिए, इसमें कम से कम रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम दृष्टया निर्धारण शामिल होना चाहिए, जिससे अपीलीय न्यायालयों में अपील की संभावना बनी रहे, इसमें काफी योग्यता है। यह न केवल वादी के लिए बल्कि उस पक्ष के लिए भी अधिक समग्र, निष्पक्ष और समग्र प्रक्रिया प्रदान करेगा जो संभावित रूप से चिह्न का विरोध कर सकता है। न्यायालय में विशिष्ट प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद लंबित होना, मुख्य रूप से उल्लंघन/पासिंग ऑफ के खिलाफ राहत की मांग करना, आम जनता के ज्ञान में कभी नहीं होगा। इसके विपरीत, एक संभावित विरोधी कम से कम व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचनाओं के प्रति सतर्क रहेगा यदि वह घोषणा के लिए आवेदन का विरोध करना चाहता है।

21. ***टाटा एसआईए एयरलाइंस*** *(पूर्वोक्त)* में लिए गए निर्णय पर भरोसा करना इस न्यायालय द्वारा तैयार किए गए मुद्दे के लिए मददगार नहीं हो सकता है। ***टाटा***

एसआईए एयरलाइंस *(पूर्वोक्त)* में, मुद्दा एक प्रसिद्ध ब्रांड के न्यायालय द्वारा पहले से किए गए निर्धारण का रजिस्ट्रार द्वारा अनुपालन था। ***टाटा संस*** *(पूर्वोक्त)* और ***अपोलो हॉस्पिटल्स*** *(पूर्वोक्त)* केवल वही बताते हैं जो वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है।

22. इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि जबकि उसके पास मूल्यांकन के बाद किसी व्यापार चिह्न को सुप्रसिद्ध के रूप में निर्धारित करने की शक्ति है, लेकिन यदि मामला निर्विरोध या एकपक्षीय है, यानी किसी असंबंधित प्रतिवादी की अनुपस्थिति में, यदि वह सुप्रसिद्ध चिह्न के रूप में घोषित होना चाहता है, तो उसे नियम 124 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा घोषणा/निर्धारण प्राप्त करने के लिए वादी को संदर्भित करने से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए, यह न्यायालय ***वेरिज़ोन*** *(पूर्वोक्त)* और ***सैमसंग*** *(पूर्वोक्त)* में एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को दोहराता है, समर्थन करता है और अनुशंसा करता है। दोनों मामलों में, न्यायालय ने ऐसी घोषणा करने से परहेज किया और माना कि ऐसी घोषणा प्राप्त करने के लिए वादी के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना और व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 का रास्ता अपनाना उचित होगा। ***सैमसंग*** (पूर्वोक्त) में, यह माना गया कि ***"वादी के लिए उचित उपाय व्यापार चिह्न नियम, 2017 के नियम 124 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेना और रजिस्ट्रार के समक्ष अपेक्षित आवेदन दायर करना होगा"***।

निष्कर्ष

23. यद्यपि न्यायालय को यदि वह चाहे तो स्वयं निर्णय लेने से रोका नहीं गया है, किन्तु अधिक न्यायसंगत, संतुलित, समदर्शी, सतर्क और बुद्धिमत्तापूर्ण दृष्टिकोण यह होगा कि वह वादी को नियम 124 के अंतर्गत व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार के पास जाने, अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की सिफारिश करे; विशेषकर एकपक्षीय और निर्विरोध मामलों में ऐसा होना चाहिए।

24. इन दोनों वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जहां प्रतिवादीगण ने वाद का प्रतिवाद नहीं किया है और इसलिए वादी ने प्रतिवाद/विरोध के बिना अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर लिया है, यह न्यायालय, ऊपर वर्णित कारणों से, उनके चिह्नों को सुप्रसिद्ध व्यापार चिह्न के रूप में घोषित करने की राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, और इसके बजाय उन्हें व्यापार चिह्न नियमों के नियम 124 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के पास जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

25. यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि उसने वादी के साक्ष्य का मूल्यांकन उनकी ऐसी घोषणा की दलील के संबंध में नहीं किया है और यहां की किसी भी टिप्पणी को उनकी दलील की योग्यता के आधार पर अस्वीकृति के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

26. उपरोक्त शर्तों के अनुसार वाद का निपटान किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटान किया जाता है।

27. निर्णय इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

अनीश दयाल
न्यायाधीश

अप्रैल 30, 2024/एमके/एससी

(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 कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*