दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 8 मई, 2023

सि.अ. (वाणि.बौ.सं.अनु.-पेटें) 480/2022

सोनी ग्रुप कारपोरेशन .....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री विनीत रोहिल्ला, श्री रोहित रंगी, श्री देबाशीष बनर्जी एवं श्री अंकुश वर्मा, अधिवक्तागण

बनाम

पेटेंट व डिज़ाइन के सहायक नियंत्रक .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, सीजीएससी सह श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री सागर महलावत एवं श्री अलेक्ज़ेंदर मथाई पैकाडे, अधिवक्तागण
श्री आदित्य गुप्ता, अधिवक्ता (न्यायमित्र)।

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री अमित बंसल

न्या. अमित बंसल (मौखिक)

1. वर्तमान अपील पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 117-क के तहत पेटेंट आवेदन सं. 4334/डीईएलएनपी/2013 (इसके बाद आवेदन विषय) शीर्षक डेटा

प्रोसेसिंग डिवाइस और डेटा प्रोसेसिंग विधि (इसके बाद विषय आविष्कार) में पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक द्वारा दिनांक 28 जून, 2022 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है। विषय आविष्कार डेटा प्रोसेसिंग विधि और उपकरण से संबंधित है जो डिजिटल वीडियो प्रसारण के दौरान डिमॉड्यूलेशन करने के लिए आवश्यक नियंत्रण डेटा को आसानी से संसाधित कर सकता है और इसके पी.ए.पी.आर. (पीक-टू-एवरेज पावर रेशियो) में सुधार हुआ है।

2. वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 अपीलकर्ता ने दिनांक 15 मई, 2013 को पेटेंट कार्यालय, नई दिल्ली में पी.सी.टी. (पेटेंट सहयोग संधि) आवेदन पी.सी.टी./जे.पी.2011/076173 दिनांकित 14 नवंबर 2011 के राष्ट्रीय चरण के आवेदन के रूप में विषय आवेदन दायर किया था और जे.पी. पेटेंट आवेदन सं. 010-259665 दिनांकित 22 नवंबर, 2020 से प्राथमिकता का दावा किया था।

2.2 दिनांक 16 अक्टूबर 2014 को अपीलकर्ता ने विषय आवेदन की जांच के लिए एक अनुरोध दायर किया। हालांकि, यह केवल नवंबर 2018 में हुआ कि पेटेंट कार्यालय ने विषय आवेदन की जांच की और दिनांक 26 नवंबर 2018 को प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम परीक्षा रिपोर्ट (एफईआर) जारी की गई थी।

2.3 इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 2019 को उपरोक्त एफ.ई.आर. को सहायक दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत उत्तर दायर किया गया, जिसमें अपीलकर्ता ने एफ.ई.आर. में उठाई गई सभी आपत्तियों पर विचार किया।

2.4 दिनांक 9 नवंबर, 2021 को प्रत्यर्थी ने दिनांक 30 नवंबर, 2021 के लिए विषय आवेदन में सुनवाई की तारीख तय करते हुए एक सुनवाई नोटिस जारी किया। मौखिक सुनवाई में, अपीलकर्ता ने सुनवाई नोटिस में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में प्रस्तुतियां दीं और बाद में, लिखित प्रस्तुतियाँ दिनांक 15 दिसंबर, 2021 को संशोधित दावों 1 से 8 के साथ दायर की गईं।

2.5 दिनांक 16 फरवरी, 2022 को अपीलकर्ता ने 1 से 8 तक के और संशोधित दावे दायर किए, जिनके संदर्भ में, संशोधित स्वतंत्र दावे 1 और 4 संबंधित यूरोपीय पेटेंट (ईपी) प्रभागीय आवेदन के स्वतंत्र दावों 4 और 10 के अनुरूप थे। यूरोपीय पेटेंट सं. ई.पी.3429084(बी1) को मुख्य ई.पी. आवेदन सं. ईपी2645579 में से एक ई.पी. प्रभागीय आवेदन पर प्रदान किया गया था जो विषय आवेदन का समकक्ष आवेदन है।

3. दिनांक 28 जून, 2022 का आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थी द्वारा इस आधार पर विषय आवेदन को खारिज करते हुए पारित किया गया था कि संशोधित दावे दायर किए गए दावों के दायरे से बाहर हैं और इसलिए, अधिनियम की धारा

59(1) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया हैः

"आवेदक ने दिनांक 16/02/2022 के पत्राचार के माध्यम से बाद में एक प्रस्तुति दायर की जिसमें कहा गया कि दावों को दिए गए ईपी दावों के अनुरूप होने के लिए संशोधित किया गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि दावे (दिनांक 16/02/2022 पर दायर) प्रभागीय आवेदन के दिए गए ईपी दावों के अनुरूप हैं न कि तत्काल आवेदन के संबंधित ईपी आवेदन के।

इसके अलावा, दिनांक 16/02/2022 पर प्रस्तुत दावा संशोधन स्वैच्छिक हैं और निम्नलिखित पहलुओं में तत्काल आवेदन (लिखित प्रस्तुतिकरण के साथ दायर दावे) के दावों से अलग हैंः

*1. **डमी डेटा सुविधा को शून्य पैडिंग बिट्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।***

*2. **यह सुविधा कि "एक फ्रेम बनाना जिसमें पोस्ट-शॉर्टनिंग एल.डी.पी.सी. कोड डेटा (एनपोस्ट) होता है और फ्रेम को एक या अधिक अन्य फ्रेमों के साथ संचरण के लिए डी.वी.बी.-टी2 सिग्नल में मल्टीप्लेक्स करना जिसमें फ्रेम में एक प्रस्तावना होती है, जिसमें एक प्रतीक शामिल होता है जिसमें यह पहचानने वाली जानकारी शामिल होती है कि फ्रेम में पोस्ट- शॉर्टनिंग एल.डी.पी.सी. कोड डेटा (एनपोस्ट) होता है जिसमें स्क्रैम्बल कंट्रोल डेटा (केएसआईजी(एस)) होता है। जो मुख्य दावे में जोड़ा गया है।***

***उपर्युक्त संशोधन दायर किए गए दावों के दायरे से बाहर हैं और पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 59(1) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।** इसके अलावा दावों की चिह्नित प्रति में विनिर्देशन में संशोधन के लिए कोई समर्थन नहीं दिया गया है।*

इस प्रकार, संशोधित दावे दायर किए गए दावों के दायरे से बाहर हैं और इसलिए पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 59(1) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

उपरोक्त तथ्यों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरित अधिनियम के प्रावधानों के तहत पेटेंट आवेदन सं.

4334/डीईएलएनपी/2013 के लिए इस आवेदन के साथ आगे बढ़ने से इनकार कर देता है और इसलिए इस आवेदन को पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 15 के तहत अस्वीकार कर दिया जाता है।"

4. अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने विषय आवेदन को गलत तरीके से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि दिनांक 16 फरवरी, 2022 को अपीलकर्ता की ओर से दायर किए गए संशोधित दावे प्रभागीय आवेदन के ईपी दावों से मेल खाते हैं न कि विषय आवेदन के संबंधित मुख्य ईपी आवेदन से।

5. अपीलकर्ता के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह विषय आवेदन की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है। अपीलकर्ता की ओर से दायर मूल आवेदन मुख्य ई.पी. आवेदन के साथ-साथ ई.पी. प्रभागीय आवेदन दोनों के अनुरूप था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने मुख्य ई.पी. आवेदन के अनुरूप अपना दावा छोड़ दिया और केवल ई.पी. प्रभागीय आवेदन के अनुरूप आवेदन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन करते हुए अपीलकर्ता ने वास्तव में मूल दावे का दायरा बढ़ाने के बजाय सीमित कर दिया है।

6. वर्तमान अपील में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 20 फरवरी, 2023 के आदेश के अनुसार अधिवक्ता श्री आदित्य गुप्ता को न्यायालय की सहायता के लिए *न्यायमित्र* के रूप में नियुक्त किया गया था।

7. विद्वान *न्यायमित्र* ने लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं जिसमें यह समझाया गया है कि कैसे एक प्रमुख दावे में एक विशेषता को जोड़ने से दावे का दायरा सीमित हो सकता है। उन्होंने अभिलेख पर ***ए.जी.सी. फ्लैट ग्लास यूरोप बनाम आनंद महाजन और अन्य***, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन डेल 2826 में इस न्यायालय के निर्णय को रखा है जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि मूल दावे में कुछ विशेषताओं को सीमित करने के परिणामस्वरूप दावे का दायरा सीमित हो सकता है और यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी परिस्थितियों में मूल दावे में इस तरह की सीमा को जोड़ना एक अस्वीकरण के रूप में कार्य करता है और इसकी अनुमति दी जा सकती है। जब वे अपने पेटेंट की अयोग्यता का सामना करते हैं तो आविष्कार के सटीक दायरे को स्पष्ट करने के लिए पेटेंट प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकरण का यह सहारा अपनाया जाता है। उक्त निर्णय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:-

> *"14. मैंने दोनों पक्षों द्वारा दायर दस्तावेजों के साथ-साथ उनके विरोधी की प्रस्तुतियों को भी देखा है। यह स्थापित विधि है कि यदि किसी पूर्व प्रकाशन के आधार पर वैधता पर संभावित आपत्ति को दूर करने के लिए कोई संशोधन किया जाता है तो यह विचार करना प्रासंगिक हो सकता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसे पूर्व प्रकाशन से उत्पन्न आपत्ति को पूरा करता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो संशोधन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यदि पेटेंटी को कई वर्षों से पूर्व प्रकाशन पर आपत्ति का पता है तो संशोधन के लिए आवेदन करने में देरी ही अस्वीकृति का आधार होगी। इसके अलावा, एक गैर-आवश्यक तत्व को एक आवश्यक तत्व में परिवर्तित करने के प्रभाव वाले संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जैसा कि विंडसर्फिंग बनाम तबूर, (1985) आरपीसी 59 एट 82 (सीए) में अभिनिर्धारित किया गया है। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पहले दावा 1 में कहीं भी 'टिन' का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन बेकर*

पर्किन्स लिमिटेड के आवेदन (1958) आरपीसी 267 और एएमपी निगमित बनाम हेलरमैन लिमिटेड (1962) आरपीसी 55 में ***यह देखा गया कि जो संशोधन विनिर्देशन के दायरे को एक उप-संयोजन तक सीमित करते हैं जो मूल दावे के भीतर था, वह एक अस्वीकरण होगा (जिसकी अनुमति दी जा सकती है), और मूल दस्तावेज में ऐसे उप-संयोजन के लिए एक परिशिष्ट दावे की अनुपस्थिति में स्वयं संशोधन को अस्वीकार करने का एक कारण नहीं हो सकता है।***

18. *बेशक,* ***विधि अलग तरह से काम करती है जब दावों को कम करने या निश्चित करने और उन दावों/विषयों को विभाजित करने की बात आती है जो अप्रासंगिक हैं और अंततः इसे संकीर्ण बनाते हैं और आविष्कार के दायरे को सीमित करते हैं। इन परिस्थितियों में एक संशोधन की अनुमति दी जाती है और बहिष्कृत हिस्से को अस्वीकृत कर दिया जाता है और संशोधन वह बन जाता है जिसे 'अस्वीकरण' कहा जाता है।*** *इस प्रकार अस्वीकरण सिद्धांत का मतलब है कि एक अधिकार धारक अपनी असुविधा के दावों को इस तरह से कम करके आविष्कार के दायरे को सीमित कर रहा है जो संशोधित दावों को मूल विनिर्देश में पहले के दावों के साथ असंगत नहीं बनाता है। एक बार जब वे अपने पेटेंट की अयोग्यता का सामना करते हैं तो आविष्कार के सटीक दायरे को स्पष्ट आदेश के लिए अधिकार धारकों द्वारा अस्वीकरण का यह सहारा अपनाया जाता है।"*

8. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए प्रस्तुतियां दी हैं।

9. मैंने पक्षकारों के अधिवक्तागण और *न्यायमित्र* को सुना है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

10. ***निप्पॉन ए&एल आईएनसी. बनाम पेटेंट नियंत्रक***, 2022:डीएचसी:2434 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुदान से पहले के दावों में संशोधन का अर्थ अधिक उदारता से लगाया जाना चाहिए जब तक कि दावे विनिर्देशन में

पहले से किए गए प्रकटीकरण तक ही सीमित हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार निकाले गए हैं:

> *"54. अय्यंगर समिति की रिपोर्ट के अनुच्छेदों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य व इरादा अनुदान से पहले दावों और विनिर्देशों के संशोधन के लिए व्यापक और विस्तृत अनुमति देना था और उसे अनुदान के पश्चात और विज्ञापन पर प्रतिबंधित करना था। रिपोर्ट अपने इस विचार में भी 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।*
>
> *55. जब यह मानक, जैसा कि अय्यंगर समिति की रिपोर्ट द्वारा विचार किया गया है अधिनियम की धारा 59 पर लागू होता है जैसा कि यह आज स्थापित है, तो* ***यह स्पष्ट हो जाता है कि पेटेंट विनिर्देश या अनुदान से पहले के दावों में संशोधन को संकीर्ण रूप से नहीं बल्कि अधिक उदारता से समझा जाना चाहिए।*** *यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के अनुच्छेद 123 का उद्देश्य और सार बहुत अलग नहीं है। वास्तव में, विधायी सामग्री और वैधानिक प्रावधानों के लिए आवश्यक है कि विनिर्देशन या दावों में कुछ भी नया जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब तक आविष्कार का विनिर्देशन में खुलासा किया गया है* ***और दावों को विनिर्देशन में पहले से किए गए प्रकटीकरण तक सीमित किया जा रहा है तब तक संशोधन को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, अनुदान से पहले परीक्षा के चरण में।"***

11. उपरोक्त के आलोक में, मैं प्रत्यर्थी द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करता कि *डमी डेटा* को *शून्य पैडिंग बिट्स* से बदलकर और मूल दावे में एक अलग विशेषता जोड़ना मूल दावे के दायरे से बाहर है और अधिनियम की धारा 59(1) के तहत स्वीकृत नहीं है।

12. यह ध्यान दिया जाता है कि उपरोक्त संशोधन विषय आवेदन के साथ दायर विनिर्देशों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित हैं। वर्तमान मामले में, मूल दावे में जोड़ा जाना प्रभावी रूप से उक्त दावे की एक अतिरिक्त सीमा है। उक्त अतिरिक्त सीमा का समर्थन विषय पेटेंट आवेदन के पूर्ण विनिर्देश में प्रदान किए गए प्रकटीकरण द्वारा भी किया जाता है। इसलिए, संशोधन की प्रकृति पेटेंट के दायरे को अधिनियम की धारा 59 के तहत अधिक विशिष्ट और स्पष्ट और स्वीकार्य बनाना है।

13. मेरी सुविचारित राय में अपीलकर्ता ने दो आविष्कारशील अवधारणाओं के संबंध में विषय आवेदन दायर किया था, जो अधिनियम की धारा 10(5) के संदर्भ में अनुमेय था, आविष्कारों में से एक के संबंध में दावे को छोड़ने और उनमें से केवल एक का अनुसरण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था जो यूरोपीय पेटेंट के प्रभागीय आवेदन के अनुरूप था।

14. इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ इस तथ्य के कारण कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि संशोधित दावे प्रभागीय आवेदन के दिए गए ईपी दावे के अनुरूप हैं। यह एक निर्विवाद स्थिति है कि यूरोपीय पेटेंट, मुख्य और साथ ही प्रभागीय, दोनों भारत में दायर विषय आवेदन के अनुरूप थे। इसके अलावा, दोनों पेटेंट यूरोप में दिए गए हैं।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है। दिनांक 16 फरवरी, 2022 को दायर अपीलकर्ता के

संशोधित दावों पर विचार करने और किसी भी लंबित आपत्तियों पर अधिमानतः आज से चार महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए मामले को प्रत्यर्थी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी उचित सुनवाई सूचना देकर अपीलकर्ता को नई सुनवाई का आदेश भी दे सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलकर्ता को किसी भी लंबित आपत्तियों को संबोधित करने का उचित मौका मिले।

16. यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान अपील में जांच अधिनियम की धारा 59 के तहत आपत्ति तक ही सीमित है। आविष्कारशील कदम की कमी और गैर-पेटेंट योग्यता के साथ-साथ नियंत्रक द्वारा उठाई गई किसी भी अन्य आपत्तियों पर पेटेंट कार्यालय द्वारा निर्णय हेतु शेष रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मैंने अन्य आपत्तियों के गुणागुण पर कोई राय नहीं दी है।

17. अपील को उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

18. यह न्यायालय विद्वान *न्यायमित्र* श्री आदित्य गुप्ता द्वारा दी गई सहायता की सराहना करता है।

न्या., अमित बंसल

8 मई, 2023
एटी

(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।*