

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.वि.(वाणि.बौ.सं.अनु.-पेटेंट) 22/2021

एलर्गेन इंक

.....अपीलकर्ता

द्वारा: श्री अंकुश वर्मा, श्री देवाशीष
बनर्जी, श्री विनीत रोहिल्ला, श्री रोहित
रांगी, श्री वेंकटेश नाइक, श्री तनवीर
मल्होत्रा, अधिवक्तागण

बनाम

पेटेंट नियंत्रक...

..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर,
कें.सर.स्था.अधि., श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री
सागर महालावत, श्री अलेक्जेंडर मथाई
पैकाडे, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री सी. हरि शंकर

निर्णय (मौखिक)

20.01.2023

1. 13 अगस्त 2012 को, अपीलकर्ता ने पेटेंट आवेदन संख्या 7039/डी.ई.एल.एन.पी./2012 को पेटेंट कार्यालय, नई दिल्ली को "इंट्राकैमेरल स्टेन्डेड रिलीज़ थेरप्यूटिक एजेंट इम्प्लांट्स" के लिए पेटेंट देने के लिए प्रस्तुत किया। आवेदन में निम्नलिखित 20 दावे थे:

“1. नेत्र संबंधी स्थिति के इलाज के लिए एक विधि जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण प्रदान करना जिसमें कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य हो;

कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण को नेत्र के अग्र कक्ष में प्रत्यारोपित करना; और

नेत्र संबंधी स्थिति का इलाज करना,

जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण लगभग 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए कम से कम एक बायोएक्टिव एजेंट लगभग 100 एनजी प्रति दिन स्त्रावित करते हो।

2. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें नेत्र संबंधी स्थिति मोतियाबिंद है।
3. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें नेत्र संबंधी स्थिति अंतःनेत्र दबाव को बढ़ाती है।
4. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण पहले महीने में कम से कम रासायनिक उपचारद्रव्य का लगभग 70 प्रतिशत स्त्रावित करता है।
5. दावा 1 के अनुसार विधि, जिसमें लैटानोप्रोस्ट, बाइमेटोप्रोस्ट और ट्रैवोप्रोस्ट और उनके लवण, एस्टर और प्रोड्रग्स वाले समूह से कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य का चयन किया जाता है।
6. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 30 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य होते हैं।
7. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 70 प्रतिशत पॉली (डी, एल-लैक्टाइड) होता है।
8. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) होता है।

9. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है।

10. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 30 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 65 प्रतिशत पॉली (डी,एल-लैक्टाइड) और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल शामिल हैं।

11. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 30 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 65 प्रतिशत पॉली (डी,एल-लैक्टाइड) और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होते हैं।

12. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 20 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 55 प्रतिशत पॉली (डी,एल-लैक्टाइड), 10 प्रतिशत पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होते हैं।

13. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें प्रत्यारोपण चरण साधित्र का उपयोग करके पूरा किया जाता है।

14. दावा 1 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपणों को अग्र कक्ष के भीतर प्रत्यारोपण के 24 घंटों के भीतर निचले कोण में स्थापित किया जाता है।

15. आँख में मोतियाबिंद के इलाज की विधि जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण प्रदान करना जिसमें कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य हो;

कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण को आँख के अग्र कक्ष में प्रत्यारोपित करना;

कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण के लिए निचले कोण में व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय देना;

कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपणों को कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य को स्त्रावित करने के लिए पर्याप्त समय देना; और

मोटियाबिंद का इलाज,

जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण लगभग 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए कम से कम एक बायोएक्टिव एजेंट लगभग 100 एनजी प्रति दिन स्त्रावित करते हैं।

16. दावा 15 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण के लिए कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय लगभग 42 दिनों से अधिक है।

17. दावा 15 के अनुसार विधि, जिसमें लैटानोप्रोस्ट, बाइमेटोप्रोस्ट और ट्रैवोप्रोस्ट और उनके लवण, एस्टर और प्रोड्रग्स वाले समूह से कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य का चयन किया जाता है।

18. दावा 15 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 30 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 65 प्रतिशत पॉली (डी,एल-लैक्टाइड) और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होते हैं।

19. दावा 15 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 20 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 55 प्रतिशत पॉली(डी,एल-लैक्टाइड), 10 प्रतिशत पॉली(डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल शामिल हैं।

20. दावा 15 के अनुसार विधि जिसमें कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण के लिए निचले कोण में व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय लगभग 24 घंटे है।”

2. 6 नवंबर 2017 को, पेटेंट नियंत्रक ने अपीलकर्ता के अटर्नी को पत्र लिखकर दायर आवेदन पर आपत्ति जताई। नियंत्रक द्वारा उठाई गई आपत्तियों में से एक आपत्ति यह थी कि पेटेंट आवेदन में दावे पेटेंट योग्य नहीं थे क्योंकि वे मनुष्यों/जानवरों के उपचार की विधि से

संबंधित हैं, जिसके संबंध में पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 (i)¹ (पेटेंट अधिनियम)

पेटेंट प्रदान करने से मना करता है।

13. आविष्कार क्या नहीं हैं।- इस अधिनियम के अर्थ के तहत निम्नलिखित आविष्कार नहीं हैं -

(i) मनुष्यों के औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी, नैदानिक, चिकित्सीय या अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया या जानवरों को भी वैसी ही उपचार के लिए कोई प्रक्रिया उन्हें बीमारी से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के लिए;

3. उपरोक्त प्रथम परीक्षा रिपोर्ट (एफ.ई.आर.) के अनुसार, अपीलकर्ता ने, संशोधित

दावों का एक सेट प्रस्तुत किया, जिससे दावों की संख्या पहले के 20 से घटकर 5 हो गई।

संशोधित दावे इस प्रकार हैं:

“1. इंटरकैमरल प्रत्यारोपण में शामिल हैं:

- (i) रासायनिक उपचारद्रव्य का 5-40% भार;
 - (ii) 0,25-0,35 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-
(डी,एल लैक्टाइड) का 10-60% भार;
 - (iii) 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ
पॉली(डी,एल लैक्टाइड) का 5-20% भार;
 - (iv) पॉली-(डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) का 5-40% भार जिसमें
डी, एल ग्लाइकोलिडसी:लैक्टाइड का मोलर अनुपात 73:27 से 77:23 है और
अंतर्निहित श्यानता 0, 16-0, 24 डेसीलीटर/ग्राम है;
- और
- (v) पॉलीथीन ग्लाइकोल का 0-15% भार जिसका आणविक भार 3,000-
3,500 ग्राम/मोल है।

2. जैसा कि दावा 1 में दावा किया गया है इंटरकैमरल प्रत्यारोपण, में शामिल हैं;

- (i) रासायनिक उपचारद्रव्य का 20 प्रतिशत भार;

(ii) 0,25-0,35 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी, एल लैक्टाइड) का 45% भार;

(iii) 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी, एल लैक्टाइड) का 10% भार;

(iv) पॉली-(डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलिडसी) का 20% भार जिसमें डी, एल ग्लाइकोलाइड:लैक्टाइड का मोलर अनुपात 73:27 से 77:23 है और अंतर्निहित श्यानता 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम है;

और

(v) 3,000-3,500 ग्राम/मोल के आणविक भार वाले पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का 5% भार है।

3. इंटरकैमरल प्रत्यारोपण जैसा कि किसी भी पूर्ववर्ती दावे में दावा किया गया है, जिसमें रासायनिक उपचारद्रव्य प्रोस्टामाइड है।

4. इंटरकैमरल प्रत्यारोपण जैसा कि किसी भी पूर्ववर्ती दावे में दावा किया गया है, जिसमें प्रोस्टामाइड बीमाटोप्रोस्ट है,

5. नेत्र संबंधी स्थिति के इलाज की विधि में उपयोग के लिए किसी भी पूर्ववर्ती दावे में दावा किया गया इंटरकैमरल प्रत्यारोपण, इस विधि में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- किसी भी पूर्ववर्ती दावे में परिभाषित कम से कम दो

जैवनिम्नीकरणीय प्रत्यारोपण प्रदान करना; और

- प्रत्यारोपण को आंख के अग्र कक्ष में प्रत्यारोपित करना।”

4. इसके बाद, अपीलकर्ता को 29 जुलाई 2019 को व्यक्तिगत सुनवाई का नोटिस जारी किया गया, जिसमें एफ.ई.आर. में निहित कई आपत्तियों को दोहराया गया और इस पहलू पर कि क्या अपीलकर्ता अपने दावों में संशोधन करने का हकदार था जैसा कि जैसा कि उसने करना चुना था, इस प्रकार नोट किया:

"अन्य आवश्यकता(एँ)

1. जैसा कि मूल रूप से दायर किए गए दावे "नेत्र संबंधी स्थिति (मोतियाबिंद) के इलाज के लिए एक विधि" से संबंधित हैं, जिसमें रासायनिक उपचारद्रव्य के स्त्रावित या रासायनिक उपचारद्रव्य के प्रत्यारोपण के विभिन्न हिस्सों के साथ जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण प्रदान करना शामिल है।

लेकिन दावों का संशोधित सेट संबंधित है -

इंट्राकैमरल प्रत्यारोपण से जिसमें शामिल हैं:

- (i) रासायनिक उपचारद्रव्य का 5-40% भार;
- (ii) 0,25-0,35 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी,एल लैक्टाइड) का 10-60% भार;
- (iii) 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी,एल लैक्टाइड) का 5-20% भार;
- (iv) पॉली-(डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) का 5-40% भार जिसमें डी, एल ग्लाइकोलाइड:लैक्टाइड का मोलर अनुपात 73:27 से 77:23 है और अंतर्निहित श्यानता 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम है; और
- (v) 3,000-3,500 ग्राम/मोल के आणविक भार वाले पॉलीथीन ग्लाइकोल का 0-15% भार, आदि।

इसलिए, इस प्रकार के "इंट्राकैमरल प्रत्यारोपण के संयोजनों" का मूल रूप से दायर किए गए दावों में समर्थन नहीं है, और आगे वही "इंट्राकैमरल प्रत्यारोपण" का दावा डब्ल्यू.आई.पी.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय) दावों में या राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते समय नहीं किया गया है, इसलिए यह राय है कि अस्वीकृत दावे आगे की कार्यवाही के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए आवेदक/एजेंट द्वारा किए गए स्वैच्छिक संशोधन पेटेंट अधिनियम की धारा 59 (1) के तहत स्वीकार्य नहीं है।

(जोर दिया गया)

5. इसके बाद, 27 अगस्त 2019 को विद्वान पेटेंट नियंत्रक द्वारा अपीलकर्ता को सुनवाई की अनुमति दी गई। इसके परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश 30 मार्च 2020 को विद्वान नियंत्रक द्वारा पारित किया गया है।

6. आक्षेपित आदेश 16 पृष्ठों का है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकुश वर्मा इंगित किए कि विद्वान नियंत्रक की चर्चा और निष्कर्ष आक्षेपित आदेश के अंतिम पृष्ठ 15 और 16 तक सीमित हैं, क्योंकि पहले चौदह पृष्ठों में दायर किए गए दावों, एफ.ई.आर., उठाई गई आपत्तियों, उनके उत्तर और प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख है। आक्षेपित आदेश के पृष्ठ 15 और 16, जिसमें संक्षेप में, अपीलार्थी के संशोधित दावों को खारिज करने का आधार शामिल है, इस प्रकार है:

“आवेदनकर्ता/एजेंट ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ 10/10/2019 को प्रस्तुतियों का लिखित नोट प्रदान किया।

उपरोक्त के अलावा, धारा 59 के तहत आविष्कार के दायरे से परे के बारे में आपत्ति विस्तार से इस प्रकार है,

मूल रूप से दायर किए गए दावों को देखते हुए यह बिलकुल स्पष्ट है कि वर्तमान आविष्कार के विषय इससे संबंधित हैं 1. “नेत्र संबंधी स्थिति के इलाज की विधि जिसमें चरण शामिल हैं”, 2. “आँख में मोतियाबिंद के इलाज की विधि जिसमें चरण शामिल हैं”। अभिकर्ताओं/घटकों की बेहतर मात्रा के साथ-साथ समय अवधि के बेहतर अंतराल

लेकिन दावों का संशोधित सेट इससे संबंधित है -

इंटरकैमरल प्रत्यारोपण जिसमें शामिल हैं:

(i) रासायनिक उपचारद्रव्य का 5-40% भार;

(ii) 0,25-0,35 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी,एल लैक्टाइड) का 10-60% भार;

(iii) 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी,एल लैक्टाइड) का 5-20% भार;

(iv) पॉली-(डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) का 5-40% भार जिसमें डी, एल ग्लाइकोलाइड:लैक्टाइड का मोलर अनुपात 73:27 से 77:23 है और अंतर्निहित श्यानता 0, 16-0, 24 डेसीलीटर/ग्राम है; और

(v) 3,000-3,500 ग्राम/मोल के आणविक भार वाले पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का 0-15% भार, आदि,

इसलिए, इस प्रकार के "इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण की संयोजनों" का मूल रूप से दायर किए गए दावों में समर्थन नहीं है, और आगे वही "इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण" का दावा डब्ल्यू.आई.पी.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय) दावों में या राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते समय नहीं किया गया है, इसलिए यह राय है कि अस्वीकृत दावे आगे की कार्यवाही के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए आवेदक/एजेंट द्वारा किए गए स्वैच्छिक संशोधन पेटेंट अधिनियम की धारा 59 (1) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।

धारा 59 इस प्रकार है,

59. आवेदन या विनिर्देशन के संशोधन के संबंध में पूरक प्रावधान।- (1) पेटेंट या पूर्ण विनिर्देशन या उससे संबंधित किसी दस्तावेज के लिए आवेदन में कोई संशोधन अस्वीकरण, सुधार या स्पष्टीकरण के अलावा नहीं किया जाएगा और वास्तविक तथ्य को शामिल करने के उद्देश्य के अलावा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और पूर्ण विनिर्देशन में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसका प्रभाव यह होगा कि संशोधित विनिर्देशन उस मामले का दावा या वर्णन करेगा जो पहले विनिर्देशन में खुलासा या दिखाया नहीं गया था, या यह कि संशोधित विनिर्देशन का कोई भी दावा संशोधन से पहले विनिर्देशन के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आएगा।

इसलिए, वर्तमान आविष्कार के संशोधनों पर विचार करते समय संशोधित दावों का सेट पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1) के किसी भी खंड के अनुसार मूल रूप से दायर दावों के दायरे में नहीं आता है, इसलिए चूंकि दावों का संशोधित सेट अधिनियम की धारा 59 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं,

यह राय है कि वर्तमान आविष्कार के लिए सुनवाई नोटिस के संबंध में बाकी आपत्तियों/धाराओं पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिए, मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए और आवेदनकर्ता के एजेंट के लिखित प्रस्तुति पर विचार करने पर, पेटेंट अधिनियम की धारा 59 के बारे में आपत्ति अभी भी बनी हुई है, इसलिए मैं पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत उक्त आविष्कार/आवेदन (7039/डी.ई.एल.एन.पी. /2012) को अस्वीकार करता हूँ।

दिनांक 30/03/2020।"

7. स्पष्ट रूप से, इसलिए, विद्वान नियंत्रक ने अपीलकर्ता के दावों की पेटेंट योग्यता के पहलू की जांच नहीं की है, जैसा कि संशोधित किया गया है, क्योंकि वह इस आधार पर आगे बढ़ा है कि अपीलकर्ता, सब से पहले तो, दावों में संशोधन करने का हकदार नहीं था जैसा कि उसने करने के लिए चुना था। यह निष्कर्ष पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1)² पर आधारित है।

8. व्यक्तिगत सुनवाई नोटिस में निहित दावों में संशोधनों को अस्वीकार करने के कारण, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित किया गया है (और जैसा कि आक्षेपित आदेश में, शब्दशः, उद्धृत किया गया है), और ऐसा करने के लिए विद्वान नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत अंतिम कारण समान नहीं हैं। व्यक्तिगत सुनवाई के नोटिस में निम्नलिखित कारणों से अपीलकर्ता द्वारा अपने दावों में संशोधन करने के अनुरोध को अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया है:

"इसलिए, इस प्रकार के "इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण के संयोजनों" का मूल रूप से दायर किए गए दावों में समर्थन नहीं है, और आगे वही "इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण" का न तो वा.आई.पी.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय) दावों में या राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते समय दावा नहीं किया गया है, इसलिए यह राय है कि आवेदनकर्ता/एजेंट द्वारा किए गए स्वैच्छिक संशोधन पेटेंट अधिनियम की धारा 59 (1) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।"

² पैरा 6 पूर्वोक्त में बताए गए अनुसार आक्षेपित आदेश में पुनःप्रस्तुत किया गया : है

9. अतः इस परिच्छेद में यह अभिनिर्धारित करने के लिए दो आधारों की परिकल्पना की गई है कि अपीलकर्ता अपने दावों में संशोधन करने का हकदार नहीं था, जैसे कि (i) जिन संशोधित दावों में दावा किया गया था कि “इंट्राकैमरल प्रत्यारोपणों का संयोजन” का “मूल रूप से दायर किए गए दावों में समर्थन नहीं था”, (ii) “इंट्राकैमरल प्रत्यारोपणों” का दावा न तो डब्ल्यू.आई.पी.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय) दावों में, अर्थात्, पी.सी.टी. दावे या राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते समय किया गया था।

10. इसके विपरीत, विद्वान नियंत्रक का अंतिम निर्णय इस प्रकार है:

“इसलिए, वर्तमान आविष्कार के संशोधनों पर विचार करते समय संशोधित दावों का सेट पेटेंट अधिनियम की धारा 59 (1) के किसी भी खंड के अनुसार मूल रूप से दायर किए गए दावों के दायरे में नहीं आता है, इसलिए चूंकि दावों के संशोधित सेट अधिनियम की धारा 59 के तहत स्वीकार्य नहीं हैं, इसलिए यह राय है कि वर्तमान आविष्कार के लिए सुनवाई सूचना से संबंधित शेष आपत्तियों/खंडों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

11. इसलिए, विद्वान नियंत्रक ने अनिवार्य रूप से पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1) के तहत अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित दावों में संशोधनों को अस्वीकार करने के निर्णय को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया है कि “संशोधित दावों का सेट पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1) के किसी भी खंड के अनुसार मूल रूप से दायर किए गए दावों के दायरे में नहीं आता है।”

12. जहां तक पी.सी.टी. आवेदन में या राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते समय पेटेंट “इंट्राकैमरल प्रत्यारोपण के लिए संयोजनों” का दावा करने में अपीलकर्ता की विफलता का संबंध है, दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता यह मानते हैं कि यह विसंगति अमेरिका और

भारत में पेटेंट व्यवस्था में अंतर के कारण थी। विधि के दावे अमेरिका में पेटेंट योग्य हैं, जबकि वे पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (i) के आधार पर भारत में पेटेंट योग्य नहीं हैं। मूल पी.सी.टी. दावा, जैसा कि अमेरिका में दायर किया गया था, जो इंटरकैमरल प्रत्यारोपण का उपयोग करके नेत्र संबंधी बीमारियों के इलाज के तरीकों के लिए था, इसलिए, अमेरिका में पेटेंट योग्य था, लेकिन भारत में पेटेंट योग्य नहीं होता है। जैसा कि श्री वैद्यनाथन स्वयं स्वीकार करते हैं, मूल पेटेंट आवेदन दायर होने के बाद ही पेटेंटकर्ता मूल पी.सी.टी. आवेदन में निर्दिष्ट देशों में पेटेंट के लिए राष्ट्रीय चरण के आवेदन दायर करने के लिए आगे बढ़ता है। हालाँकि, विभिन्न देशों में अलग-अलग पेटेंट व्यवस्थाएँ हैं, और यह उम्मीद करना अब्यावहारिक, असंभव नहीं होगा कि मूल पी.सी.टी. आवेदन में दावे, जैसा कि दायर किया गया है (इस मामले में, अमेरिका में), प्रत्येक निर्दिष्ट देश में पेटेंट योग्य होंगे। वर्तमान मामले में ठीक यही हुआ है। इंटरकैमरल प्रत्यारोपण का उपयोग करके नेत्र संबंधी बीमारियों के इलाज करने की विधि का दावा अमेरिका में पेटेंट योग्य था और वास्तव में, इसे अमेरिका में पेटेंट प्रदान किया गया था। हालाँकि, भारत में इस तरह के विधि के दावे को धारा 3 (i) के आधार पर पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। यही कारण था कि अपीलकर्ता ने उत्पाद पेटेंट के अपने दावे में संशोधन किया।

13. पेटेंट अधिनियम के तहत इस तरह के संशोधन की अनुमति दी जा सकती थी या नहीं, इसकी वर्तमान में जांच की जाएगी। विद्वान नियंत्रक ने नकारात्मक अभिनिर्धारित किया है और इसलिए, शुरुआत में ही अपने आविष्कार के पेटेंट की मांग करने वाले, अपीलकर्ता के लिए प्रभावी रूप से असंभव बना दिया है। पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1) की तुलना में आक्षेपित आदेश की औचित्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह

जांच करना उचित होगा कि क्या विद्वान नियंत्रक ने अपने दावों में संशोधन करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के आधार के रूप में अतिरिक्त उद्धरण देना न्यायोचित था, (i) अमेरिका में दायर मूल अंतर्राष्ट्रीय पी.सी.टी. आवेदन में प्रक्रिया पेटेंट का दावा नहीं करना, और (ii) प्रक्रिया का दावा राष्ट्रीय चरण में प्रवेश के चरण में नहीं किया गया था, यानी भारत में राष्ट्रीय चरण के आवेदन के समय।

14. मेरे विचार से जवाब नकारात्मक होना चाहिए। अपीलकर्ता ने वैध रूप से अपने मूल अंतर्राष्ट्रीय पी.सी.टी. आवेदन में विधि पेटेंट की मांग की है, क्योंकि अमेरिका का पेटेंट कानून, जहां इसे दायर किया गया था, विधि पेटेंट के पेटेंट की अनुमति देता है। इसलिए, इस मामले में अपीलकर्ता पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। जहां तक राष्ट्रीय चरण के आवेदन को दाखिल करने का संबंध है, पेटेंट अधिनियम की धारा 138(4)³ भारत में पेटेंट प्रदान करने के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करने के प्रभाव के लिए भारत को निर्दिष्ट करने वाले अंतर्राष्ट्रीय पी.सी.टी. आवेदन को मानती है और अंतर्राष्ट्रीय आवेदन में दायर शीर्षक, विवरण, दावा और अमूर्त निष्कर्ष को भी पेटेंट अधिनियम के उद्देश्यों के लिए पूर्ण विनिर्देश के रूप में लिया जाना चाहिए। इसलिए, राष्ट्रीय चरण में प्रवेश करते समय, अपीलकर्ता के लिए अमेरिका में पी.सी.टी. आवेदन में मूल रूप से दायर किए गए दावों में संशोधन करने का कोई अवसर नहीं हो सकता था।

³138. कन्वेंशन आवेदनों के संबंध में अनुपूरक प्रावधान। —

(4) भारत को निर्दिष्ट करने वाली पेटेंट सहयोग संधि के तहत दायर अंतरराष्ट्रीय आवेदन का प्रभाव धारा 7, धारा 54 और धारा 135 के तहत पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रभाव होगा, जैसा भी मामला हो, और शीर्षक, विवरण, दावा और अमूर्त और निष्कर्ष यदि कोई हो, तो अंतरराष्ट्रीय आवेदन में दायर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्ण विनिर्देश के रूप में लिया जाएगा।

15. इस स्थिति को श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर ने भी स्वीकार किया है, जो पेटेंट के विद्वान नियंत्रक की ओर से उपस्थित हुए थे। इसलिए, प्रत्यारोपण के लिए संशोधित उत्पाद का दावा नहीं होने के कारण, अपीलकर्ता को उसके द्वारा दायर राष्ट्रीय चरण के आवेदन के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता के अपने दावों में संशोधन करने के अनुरोध को खारिज करने के लिए ये आधार, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित किया गया था, इसलिए बिना गुणागुण के थे। जाहिरा तौर पर इस कारण से, वे विद्वान नियंत्रक के अंतिम निर्णय में अस्वीकृति के आधार के रूप में नहीं आते हैं।

16. इसलिए, यह जांचना बाकी है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए दावों में संशोधन, अन्यथा पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1)⁴ के तहत स्वीकार्य नहीं था। विद्वान नियंत्रक ने इसे नकारात्मक अभिनिर्धारित किया है और श्री वैद्यनाथन ने इस विचार को दोहराया है।

विश्लेषण

17. संक्षिप्त पुनरावृत्ति के माध्यम से, पेटेंट अधिनियम की धारा 3(i) में उल्लिखित प्रतिबंध के कारण, अपीलकर्ता के पी.सी.टी. आवेदन में दावे, जैसा कि मूल रूप से अमेरिका में दायर किए गए थे, भारत में मंजूर नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे प्रक्रिया/विधि दावों की प्रकृति में थे। इसलिए, यह उन आधारों में से एक था, जिसके आधार पर, वैध रूप से, परीक्षा नियंत्रक ने 6 नवंबर 2017 को एफ.ई.आर. में अपीलकर्ता के आवेदन पर आपत्ति जताई थी। यही कारण था कि अपीलकर्ता ने दावों में संशोधन करने की मांग की, जैसा कि 2 अगस्त 2018 को एफ.ई.आर. को दिए गए अपने जवाब में प्रस्तावित किया गया था और बाद में एक बार फिर अपीलकर्ता को जारी व्यक्तिगत सुनवाई के नोटिस के जवाब में।

18. श्री हरीश वैद्यनाथन, हालांकि, प्रस्तुत किए कि विद्वान नियंत्रक यह अभिनिर्धारित करने में उचित और कानूनी रूप से सही था कि अपीलकर्ता अपने दावों को उस तरीके से संशोधित करने का हकदार नहीं था जिस तरह से उसने करना चुना था, क्योंकि इस तरह के संशोधन को विशेष रूप से पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1) के तहत निषेध किया गया है।

19. धारा 59(1), कम से कम, एक विशिष्ट शब्द वाला प्रावधान है। इसकी अनिवार्यताओं को कम करते हुए, प्रावधान में कहा गया है कि

(i) अस्वीकरण, सुधार या स्पष्टीकरण के अलावा कोई पेटेंट आवेदन नहीं किया जाएगा।

(ii) वास्तविक तथ्य को शामिल करने के उद्देश्य को छोड़कर आवेदन में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और

(iii) (शब्दशः उद्धृत करने के लिए) "पूर्ण विनिर्देश में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि संशोधित विनिर्देश में संशोधन से पहले विनिर्देश में प्रकट या दिखाए गए उपादान में न आने वाले मामले का दावा या वर्णन करेगा, या यह कि संशोधित विनिर्देश का कोई भी दावा संशोधन से पहले विनिर्देश के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आएगा"।

459. आवेदन या विनिर्देश के संशोधन के संबंध में पूरक प्रावधान। -

(1) पेटेंट या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज के लिए आवेदन में कोई संशोधन अस्वीकरण, सुधार या स्पष्टीकरण के अलावा नहीं किया जाएगा और वास्तविक तथ्य को शामिल करने के उद्देश्य के अलावा इसमें किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और पूर्ण विनिर्देश में किसी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका प्रभाव यह होगा कि संशोधित विनिर्देश में संशोधन से पहले विनिर्देश में प्रकट या दिखाए गए उपादान में न होने वाले मामले का दावा या वर्णन करेगा, या यह कि संशोधित विनिर्देश का कोई भी दावा संशोधन से पहले विनिर्देश के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आएगा।

20. मैंने धारा 59(1) के इस अंतिम भाग (iii) को शब्दशः उद्धृत किया है, क्योंकि यह वह भाग है जिसे विद्वान नियंत्रक द्वारा लागू किया गया है और जिसके साथ, इसलिए, हम अनिवार्य रूप से वर्तमान मामले से संबंधित है।

21. श्री अंकुश वर्मा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान नियंत्रक ने अपीलकर्ता के संशोधित दावों को पेटेंट कार्यालय के समक्ष दायर मूल दावों के दायरे से परे मानने में त्रुटि की थी। उन्होंने सराहनीय स्पष्टता के साथ इसे निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित करने की मांग की है:

(i) मूल दावे विशिष्ट और अद्वितीय संयोजनों और घटकों के साथ इंटरकैमरल प्रत्यारोपण का उपयोग करके नेत्र संबंधी स्थितियों के इलाज के तरीकों से संबंधित थे, जो अपीलकर्ता के अनुसार, पूर्व कला की तुलना में आविष्कारशील थे।

(ii) अपीलकर्ता ने जो कुछ भी किया था, वह मूल दावों को प्रतिस्थापित करना था, जो उक्त प्रत्यारोपण का उपयोग करके, स्वयं के प्रत्यारोपण के दावों द्वारा नेत्र संबंधी स्थितियों के इलाज की विधि के लिए थे।

(iii) संशोधित दावों में, इसलिए, प्रत्यारोपण का दावा करने की मांग की गई, जिसके उपयोग की विधि के लिए मूल दावे दायर किए गए थे। वास्तव में, पूर्ण विनिर्देशों का पैरा [0002], कुछ हद तक, नेत्र चिकित्सा के लिए प्रत्यारोपण का उपयोग करने की विधि और स्वयं प्रत्यारोपण के बीच के कृत्रिम अंतर को समाप्त कर देता है। वह इस प्रकार है:

“[0002] वर्तमान आविष्कार इंटरकैमरल निरंतर स्थापित प्रत्यारोपण और इसे बनाने और उपयोग करने के तरीकों से संबंधित है।”

(iv) यह कि प्रत्यारोपण स्वयं भी दावों का विषय-वस्तु है, भले ही मूल रूप से दायर किया गया था, पूर्ण विनिर्देशों (जो अपरिवर्तित रहते हैं) के पैरा [0007], [0008], [0027], [0031] और [0039] से स्पष्ट है, जो इस प्रकार हैं:

"[0007] एक अन्य मूर्त रूप में, कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 70 प्रतिशत पॉली (डी, एल-लैक्टाइड) होता है। अन्य मूर्त रूपों में, कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह ग्लाइकोलाइड) होता है। अन्य मूर्त रूपों में, कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल होता है।

[0008] मूर्त रूपों के अभी भी अन्य उदाहरणों में, कम से कम दो जैवनिम्नीकरणीय निरंतर स्त्रावित प्रत्यारोपण में लगभग 30 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 65 प्रतिशत पॉली (डी, एल-लैक्टाइड), और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल या लगभग 20 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 55 प्रतिशत पॉली (डी, एल-लैक्टाइड), 10 प्रतिशत पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड), और 5 प्रतिशत पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल शामिल हैं।

[0027] यहाँ-वर्णित इंद्राकैमरल प्रत्यारोपण हैं जिनमें कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य रहता है। यहाँ वर्णित प्रत्यारोपणों को आँख के अग्र कक्ष में रखा जाता है, लेकिन वे नेत्र ऊतक से जुड़े नहीं होते हैं। बल्कि, प्रत्यारोपण आँख के अग्र कक्ष में मौजूद पानी का प्रवाह और गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपनी जगह पर टिके रहते हैं। प्रत्यारोपण विशेषतः बहुलक, जैवनिम्नीकरणीय होते और आबंधक जाली (टी.एम.) और नेत्रिका उत्तक, दोनों में से कम से कम एक को रासायनिक उपचारद्रव्य और प्रत्यारोपित आँख के अग्र कक्ष के भीतर रस निरंतर स्त्रावित करते रहते हैं।

[0031] यहाँ वर्णित इंद्राकैमरल निरंतर स्त्रावित रासायनिक उपचारद्रव्य प्रत्यारोपण हैं जो रासायनिक उपचारद्रव्य को निरंतर स्त्रावित करते हैं जिससे स्थानिक मात्रा के साथ नेत्रोद में होने वाले चरम और निम्न चिकित्सीय उपचारद्रव्य स्तर से बचा जा सकता है। यहाँ वर्णित प्रत्यारोपण के साथ नेत्रोद में प्राप्त स्थिर अवस्था दवा सांद्रता दवाओं के पारंपरिक स्थानिक नियंत्रण के विपरीत दिन और रात के दौरान आई.ओ.पी. में उतार-चढ़ाव को काफी कम कर सकती है।

[0039] यहाँ वर्णित प्रत्यारोपण इरिडोकोर्नियल कोण पर प्रत्यारोपण को अधिकतम सन्निकटन प्रदान करने के लिए बहुलक सामग्री से बने होते हैं। इसके अलावा, प्रत्यारोपण का आकार, जिसका व्यास, चौड़ाई या अनुप्रस्थ काट लगभग 0.1 मिमी से लगभग 1 मिमी तक होता है, और लंबाई लगभग 0.1 मिमी से लगभग 6 मिमी तक होती है, प्रत्यारोपण को लगभग 22जी से लेकर लगभग 30जी तक की छोटी गेज सुई वाले एप्लिकेटर का उपयोग करके अग्र कक्ष में डालने में सक्षम बनाती है।

(v) मूल दावों के साथ दायर किए गए पूर्ण विनिर्देशों में प्रत्यारोपण के सभी विवरणों का खुलासा किया गया था। विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए पैरा [0027], [0028], [0046], [0047] और [0054] पर भरोसा किया गया, जिसे इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

"[0027] यहाँ-वर्णित इंद्राकैमरल प्रत्यारोपण हैं जिसमें कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य रहता है। यहाँ वर्णित प्रत्यारोपणों को आँख के अग्र कक्ष में रखा जाता है, लेकिन वे नेत्र ऊतक से जुड़े नहीं होते हैं। बल्कि, प्रत्यारोपण आँख के अग्र कक्ष में मौजूद पानी का प्रवाह और गुरुत्वाकर्षण द्वारा अपनी जगह पर टिके रहते हैं। प्रत्यारोपण विशेषतः बहुलक, जैवनिम्नीकरणीय होते और आबंधक जाली (टी.एम.) और नेत्रिका उत्तक, दोनों में से कम से कम एक को रासायनिक उपचारद्रव्य और प्रत्यारोपित आँख के अग्र कक्ष के भीतर रस निरंतर स्त्रावित करते रहते हैं।

[0028] प्रत्यक्ष इंद्राकैमरल या निरंतर ख्रावित प्रत्यारोपण का अग्र इंद्राविट्रियल क्रियान्वयन या रासायनिक उपचारद्रव्य वितरण प्रणाली, जैसा कि यहां बताया गया है, यहां उल्लिखित विभिन्न प्रकार की नेत्र संबंधी स्थितियों के उपचार में प्रभावी हैं। ऐसी स्थिति मोतियाबिंद है जो ऊंचे अंतःनेत्र दबाव की विशेषता है जिसका इलाज यहाँ वर्णित मजबूत स्कलेरल दवा निकासी तंत्र (जैसे स्थानिक बूंदों) को बाइपास करके किया जा सकता है।

[0046] एक मूर्त रूप में, वर्तमान विवरण के अनुसार एक इंद्राकैमरल प्रत्यारोपण में 30 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 45 प्रतिशत आर203एस पॉली(डी,एल-लैक्टाइड), 20 प्रतिशत आर202एच पॉली (डी, एल-लैक्टाइड) और 5 प्रतिशत पी.ई.जी. 3350 बनता है। एक अन्य मूर्त रूप में, 20 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 45 प्रतिशत आर203एस पॉली (डी, एल-लैक्टाइड), 10 प्रतिशत आर202एच पॉली (डी, एल लैक्टाइड), 20 प्रतिशत आरजी752एस पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) और 5 प्रतिशत पी.ई.जी. 3350 बनता है। जिन घटकों का उपयोग किया जा सकता है, उनकी सांद्रता की सीमा लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, लगभग 10 प्रतिशत से लगभग 60 प्रतिशत आर203एस, लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 20 प्रतिशत आर202एच, लगभग 5 प्रतिशत से लगभग 40 प्रतिशत आरजी752एस और ओ लगभग 15 प्रतिशत पीईजी 3350 होता है। रासायनिक उपचारद्रव्य के ख्रावित दरों को समायोजित करने के लिए विशिष्ट बहुलक को छोड़ा जा सकता है, और अन्य प्रकार मिलाए जा सकते हैं। उपयोग किए जाने वाले पॉलिमर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं।

[0047] प्रत्यारोपण को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुलक में उनसे जुड़े स्वतंत्र गुण होते हैं जो संयोजित किए जाने पर एक बार प्रत्यारोपण किए जाने के बाद कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य के निरंतर ख्रावित करने के लिए आवश्यक गुण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आर203एस पॉली (डी,एल-लैक्टाइड) में अंतर्निहित श्यानता, या औसत श्यानता होती है, जो लगभग 0.25 से लगभग 0.35 डेसीलीटर/ग्राम होती है, जबकि आर202एच

पॉली (ओ, एल-लैक्टाइड) में लगभग 0.16 से लगभग 0.24 डेसीलीटर/ग्राम की कम अंतर्निहित श्यानता होती है। इस प्रकार, यहाँ वर्णित बहुलक संयोजनों में उच्च और निम्न आणविक भार पॉली(डी,एल-लैक्टाइड) का मिश्रण हो सकता है। इसी प्रकार, आरजी752एस पॉली(डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) का मोलर अनुपात डी,एल-लैक्टाइड:ग्लाइकोलाइड लगभग 73:27 से लगभग 77:23 तक होता है और अंतर्निहित श्यानता लगभग 0.16 से लगभग 0.24 डेसीलीटर/ग्राम होती है। यहाँ उपयोग किए जाने वाले पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का आणविक भार, उदाहरण के लिए लगभग 3,000 से लगभग 3,500 ग्राम/मोल हो सकता है, अधिमानतः लगभग 3,350 ग्राम/मोल। विभिन्न अंतर्निहित श्यानता और/या आणविक भार वाले बहुलक एक विशेष रासायनिक उपचारद्रव्य या उपचारद्रव्यों को निरंतर स्रावित होने के लिए उपयुक्त बहुलक संयोजन तक पहुंचने के लिए संयोजित किया जा सकता है।

[0054] यहाँ वर्णित प्रत्यारोपणों के साथ जिन रासायनिक उपचारद्रव्य का उपयोग किया जा सकता है, वे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स और प्रोस्टामाइड। उदाहरणों में प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर एगोनिस्ट शामिल हैं जिनमें प्रोस्टाग्लैंडिन ई, (एलप्रोस्टैडिल), प्रोस्टाग्लैंडिन ई2 (डिनोप्रोस्टोन), लैटानोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट शामिल हैं। लैटानोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्रग्स हैं (अर्थात्, प्रोस्टाग्लैंडिन के 1-आइसोप्रोपाइल एस्टर हैं): हालाँकि, उन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे 1-कार्बोक्जिलिक अम्ल में जल अपघटन होने के बाद प्रोस्टाग्लैंडीन एफ रिसेप्टर पर कार्य करते हैं। प्रोस्टामाइड (जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन- इथेनॉलमाइड भी कहा जाता है) प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो प्रोस्टाग्लैंडिन से औषधीय रूप से अद्वितीय है (अर्थात् क्योंकि प्रोस्टामाइड्स - प्रोस्टाग्लैंडीन की तुलना में एक अलग कोशिका रिसेप्टर [प्रोस्टामाइड रिसेप्टर] पर कार्य करते हैं), और एक उदासीन लिपिड है जो एंडोकैनाबिनाइड (जैसे एनाडामाइड) के साइक्लो-ऑक्सीजिनेज-2 ("COX-2") एंजाइम के ऑक्सीकरण से विरचित एक उत्पाद है। इसके अलावा, प्रोस्टामाइड्स 1-कार्बोक्जिलिक अम्ल को स्वस्थाने जल अपघटित नहीं करते हैं। प्रोस्टामाइड्स के उदाहरण हैं बाइमेटोप्रोस्ट (17-फिनाइल प्रोस्टाग्लैंडिन का कृत्रिम रूप से निर्मित एथिल एमाइड F2α) और प्रोस्टामाइड F20। अन्य प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स जिनका

उपयोग रासायनिक उपचारद्रव्यों के रूप में किया जा सकता है शामिल हैं, लेकिन यूनोप्रोस्टोन और EP2/EP4 रिसेप्टर एगोनिस्टों तक सीमित नहीं है।

श्री अंकुश वर्मा द्वारा बताए गए पूर्ण विनिर्देशों के इन पैराग्राफों में प्रत्यारोपण की बारीकियों का खुलासा करने के तरीके को सारणीबद्ध तरीके से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

संशोधित दावा सं.	संशोधित दावा	पूर्ण विनिर्देशों की पैरा संख्या जिसमें संशोधित दावे का खुलासा किया गया है	पूर्ण विनिर्देश का प्रासंगिक पाठ
1	<p>इंट्राकैमरल प्रत्यारोपण में शामिल हैं:</p> <p>(i) रासायनिक उपचारद्रव्य का 5-40%;</p> <p>(ii) 0,25-0,35 डेसीलीटर/ग्राम अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी,एल लैक्टाइड) का 10-60%</p> <p>(iii) 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी, एल लैक्टाइड) के भार का 5-20%</p> <p>(iv) पॉली-(डीएल-सह-ग्लाइकोलाइड) लैक्टाइड के भार का 5-40% जिसमें डी,एल ग्लाइकोलाइड:लैक्टाइड का</p>	[0046]	<p>“उपयोग किए जा सकने वाले घटकों की सांद्रता की सीमा लगभग 5% से लगभग 40% प्रतिशत रासायनिक उपचारद्रव्य, 45% आर203एस पॉली (डी,एल-लैक्टाइड), 10% आर202एच पॉली (डी,एल-लैक्टाइड), 20% आरजी752एस पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) और 5% पीईजी 3350। उपयोग किए जा सकने वाले घटकों की सांद्रता की सीमा लगभग 5% से लगभग 40% रासायनिक उपचारद्रव्य, लगभग 10% से लगभग 60% आर203एस, लगभग 5% से लगभग 20% आर202एच, लगभग 5% से</p>

	<p>मोलर अनुपात 73:27 से 77:23 है और अंतर्निहित श्यानता 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम है; और</p> <p>(v) 3000-3,500 ग्राम/मोल आणविक भार वाले पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के भार का 0-15%</p>	<p>[0047]</p>	<p>लगभग 40% आर जी 752एस और 0 से लगभग 15% पीईजी 3350 है</p> <p>“...उदाहरण के लिए, आर203एस पॉली (डी, एल-लैक्टाइड) का अंतर्निहित श्यानता, या माध्य श्यानता, लगभग 0.25 से लगभग 0.35 डेसीलीटर/ग्राम है जबकि आर202 पॉली (डी, एल-लैक्टाइड) अंतर्निहित श्यानता कम होती है लगभग 0.16 से लगभग 0.24 डेसीलीटर/ग्राम।</p> <p>“इसी तरह, आरजी752एस पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) में डी, एल-लैक्टाइड:ग्लाइकोलाइड का मोलर अनुपात लगभग 73:27 से लगभग 77:23 होता है और अंतर्निहित श्यानता लगभग 0.16 से लगभग 0.24 डेसीलीटर/ग्राम।</p>
<p>2.</p>	<p>दावा 1 में दावा किया गया इंटरकैमरल प्रत्यारोपण, जिसमें शामिल होते हैं:</p> <p>(i) रासायनिक उपचारद्रव्य का 20% भार;</p> <p>(ii) 0, 25-0, 35 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी, एल लैक्टाइड) का 45% भार;</p> <p>(iii) 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-</p>	<p>[0046]</p>	<p>“दूसरे मूर्त रूप में, सूत्रीकरण 20% रासायनिक उपचारद्रव्य, 45% आर203एस पॉली (ई, एल-लैक्टाइड), 10% आर202एस पॉली (डी, एल-लैक्टाइड), 20% आरजी752एस पॉली (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोसाइड) और 5% पीईजी 3350 है।”</p>

	<p>(डी,एल लैक्टाइड) का 10% भार;</p> <p>(iv) पॉली- (डीएल-लैक्टाइड-सह-ग्लाइकोलाइड) का 20% भार जिसमें डी, एल ग्लाइकोलाइड:लैक्टाइड का मोलर अनुपात 73:27 से 77:23 है और अंतर्निहित श्यानता 0,16-0,24 डेसीलीटर/ग्राम; और</p> <p>(v) 3,000-3,500 ग्राम/मोल के आणविक भार वाले पॉलीथीन ग्लाइकोल का 5% भार।</p>		
3.	<p>इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण जैसा कि किसी भी पिछले दावे में दावा किया गया है, उसमें रासायनिक उपचारद्रव्य प्रोस्टामाइड है।</p>	[0054]	<p>"रासायनिक उपचारद्रव्य जिनका उपयोग यहां वर्णित प्रत्यारोपण के साथ किया जा सकता है, वे प्रोस्टाग्लैंडीन, प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग्स और प्रोस्टामाइड हैं।"</p>
4.	<p>इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण जैसा कि किसी भी पिछले दावे में दावा किया गया है, उसमें प्रोस्टामाइड बिमाटोप्रोस्ट है।</p>	[0054]	<p>"... प्रोस्टामाइड के उदाहरण बिमाटोप्रोस्ट (17-फिनाइल प्रोस्टाग्लैंडीन F2α का संश्लेषण द्वारा निर्मित एथिल एमाइड) और प्रोस्टामाइड F2α हैं।"</p>
5.	<p>जैसा कि दावे 1 से 4 में दावा किया गया है, इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण का उपयोग आंख के अग्र कक्ष में उक्त प्रत्यारोपण को प्रत्यारोपित करके नेत्र संबंधी स्थिति के उपचार में किया जाता है।</p>	[0027]	<p>"यहां वर्णित इंट्रकैमरल प्रत्यारोपण हैं जिनमें कम से कम एक रासायनिक उपचारद्रव्य शामिल है। यहां वर्णित प्रत्यारोपण आंख के अग्र कक्ष में रखे जाते हैं, लेकिन नेत्र ऊतक से जुड़े नहीं होते हैं। "प्रत्यक्ष इंट्रकैमरल या निरंतर स्रावित प्रत्यारोपण का अग्र इंट्राविट्रियल क्रियान्वयन या रासायनिक उपचारद्रव्य वितरण प्रणाली, जैसा कि यहां बताया गया है, यहां उल्लिखित</p>

			विभिन्न प्रकार की नेत्र संबंधी स्थितियों के उपचार में प्रभावी हैं।”
--	--	--	---

इस प्रकार, प्रत्यारोपण के सभी विवरण, जैसा कि दावा किया गया है मूल दावों के साथ पूर्ण विनिर्देशों में पूरी तरह से खुलासा किया गया है। एकमात्र उनके प्रस्तुति में अंतर यह था कि मूल दावे उक्त प्रत्यारोपण का उपयोग करने की विधि के लिए थे, जबकि संशोधित दावे स्वयं प्रत्यारोपण के लिए थे। इसलिए, उनके प्रस्तुति में यह नहीं कहा जा सकता है कि संशोधन में ऐसे किसी भी दावे का दावा कर रहे थे जो मूल रूप से लागू किए गए दावों के दायरे से बाहर थे।

22. उपरोक्त तालिका को पढ़ने से पता चलता है कि वास्तव में, प्रत्यारोपण बनाने वाले तरीकों के विषय-वस्तु, जिनके लिए मूल रूप से दावे दायर किए गए थे, उनकी सभी विशिष्टताओं और विशेषताओं के साथ, वास्तव में मूल दावों के साथ पूर्ण विनिर्देशों में खुलासा किया गया था। यह पैरा 21 पूर्वोक्त में सारणीबद्ध कथन से स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर, संशोधित दावा 1(ii) ने "0.25-0.35 डेसीलीटर/ग्राम की अंतर्निहित श्यानता के साथ पॉली-(डी,एल लैक्टाइड) के भार के 10-60%" का दावा किया गया है। यह संशोधित दावा दायर किए गए मूल दावों के पूर्ण विनिर्देशों में पूरी तरह से प्रकट किया गया था, जैसा कि दायर किया गया था, जैसा कि

(i) मूल दावों के साथ पूर्ण विनिर्देशों के पैरा [0046] (जो संशोधित दावों में अपरिवर्तित रहा) ने इंद्राकैमरल प्रत्यारोपण का खुलासा किया जिसमें "10% से लगभग 60% आर203एस" का सूत्रीकरण था, और

(ii) पैरा [0047] ने खुलासा किया कि "आर203एस पॉली (डी,एल-लैक्टाइड) में अंतर्निहित श्यानता, या औसत श्यानता, लगभग 0.25 से लगभग 0.35 डेसीलीटर/ग्राम है"।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से पता चलता है, यह स्थिति संशोधित दावों में से प्रत्येक के संबंध में दोहराई गई है। प्रत्येक दावा असंशोधित दावों के साथ पूर्ण विनिर्देशों में पूरी तरह से प्रकट होता है।

23. श्री हरीश वैद्यनाथन इस तथ्यात्मक स्थिति का निष्पक्ष रूप से विरोध नहीं करते हैं।

24. हालाँकि, श्री वैद्यनाथन का तर्क यह है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए संशोधन, धारा 59(1) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं। इस उद्देश्य के लिए, वह धारा 59 (1) के अंतिम भाग पर वापस लौटता हूँ, जिसमें लिखा है " जिसका प्रभाव यह होगा कि *संशोधित विनिर्देश* ऐसे मामले का दावा या वर्णन करेंगे जो संशोधन से पहले विनिर्देशों में प्रकट या दिखाए गए उपादान में नहीं है, या यह कि *संशोधित विनिर्देश का कोई भी दावा* संशोधन से पहले विनिर्देश के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आएगा"। इस प्रकार, श्री वैद्यनाथन प्रस्तुत किए कि, धारा 59(1) के समापन भाग में दो प्रकार के संशोधनों की परिकल्पना की गई है। सबसे पहले पूर्ण विनिर्देश का संशोधन था और दूसरा स्वयं दावों का संशोधन था। जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशों के संशोधन का संबंध है, श्री वैद्यनाथन का तर्क यह है कि धारा 59(1) मूल आवेदन में पूर्ण विनिर्देशों के ऐसे संशोधन की अनुमति देती है, मूल आवेदन में पूर्ण विनिर्देश, जहां संशोधित पूर्ण विनिर्देशन दावा या वर्णित पदार्थ पदार्थ नहीं है पूर्व-संशोधित पूर्ण विनिर्देशों में प्रकट या दिखाया गया है। जहाँ तक पूर्ण विनिर्देशों के संशोधन का संबंध है, श्री

वैद्यनाथन का तर्क यह है कि धारा 59(1) मूल आवेदन में पूर्ण विनिर्देशों के ऐसे संशोधन की अनुमति देने का निषेध करती है, जहाँ संशोधित पूर्ण विनिर्देश का दावा किया गया है या उपादान में नहीं वर्णित मामले का खुलासा किया गया है या पूर्व-संशोधित पूर्ण विनिर्देशों में दिखाया गया है। *दावों* के संशोधनों की स्वीकार्यता का दायरा, हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया है, अत्यधिक प्रतिबंधित है। धारा 59(1) उन दावों में संशोधन का निषेध करती है जहां संशोधित दावा *पूरी तरह से पूर्व-संशोधित दावे के दायरे में नहीं आता है*

25. इसलिए, श्री वैद्यनाथन का तर्क यह है कि, संशोधन की स्वीकार्यता की जांच करते समय, जिसने मूल रूप से लागू दावों में संशोधन करने की मांग की थी, प्राधिकारी या न्यायालय को मूल दावों *की तुलना में* संशोधित दावों की जांच करनी होगी। मूल दावों के साथ पूर्ण विनिर्देश, उन्होंने प्रस्तुत किया, इस तरह के विचार पूरी तरह से महत्वहीन है। मूल दावों के साथ पूर्ण विनिर्देश केवल तभी प्रासंगिक होंगे जब मांगे गए संशोधन पूर्ण विनिर्देशों के हों। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जहां संशोधन की मांग दावों के संबंध में है, वहां केवल यह देखा जाना चाहिए, कि क्या संशोधन मूल दावे के दायरे में होगा। संशोधन की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि संशोधित दावे पूर्व-संशोधित पूर्ण विनिर्देशों के दायरे में हैं (सिवाय, संभवतः, जहां संशोधन दावे में सुधार के माध्यम से किया गया था)।

26. इसलिए, श्री वैद्यनाथन का तर्क है कि धारा 59(1) का समापन भाग पेटेंट आवेदन में दावे/दावों के संशोधन की अनुमति देती है, यदि संशोधित दावे असंशोधित दावों के दायरे में हैं, और विनिर्देशों में संशोधन की अनुमति देता है यदि संशोधित विनिर्देशों का खुलासा किया जाता है या अपरिवर्तित विनिर्देशों में दिखाया जाता है। इसलिए प्रावधान पेटेंट

आवेदन में मूल रूप से दायर किए गए दावों में संशोधन करने की अनुमति नहीं देता है, अगर संशोधित दावे पूर्व-संशोधित दावों के दायरे में नहीं हैं, भले ही उसका खुलासा पूर्ण विनिर्देशों में किया गया हो। श्री वर्मा का यह अभिवचन कि संशोधित दावे पूर्ण विनिर्देशों में प्रकट किए गए हैं और इसलिए, संशोधनों को शामिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, इसलिए श्री वैद्यनाथन के अनुसार, धारा 59(1) की व्यवस्था के विपरीत है।

27. इस संदर्भ में, श्री वैद्यनाथन ने पेटेंट अधिनियम की धारा 10, शीर्षक "विनिर्देश की सामग्री" पर भरोसा किया है। उन्होंने विशेष रूप से धारा 10(4)(ग)¹⁵ की ओर ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया कि प्रावधान, जो पेटेंट आवेदन में पूर्ण विनिर्देश की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, आविष्कार के दायरे को परिभाषित करने वाले वास्तविक दावे या दावों के साथ पूर्ण विनिर्देशों के अंत की परिकल्पना करता है। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि दावा या दावे केवल एक हिस्सा हैं और उनकी पूर्ण विनिर्देशों से बराबरी नहीं की जा सकती है। यह जांचने के लिए कि क्या किसी दावे में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, पूर्व-संशोधित पूर्ण विनिर्देशों का सहारा लें, इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया, पूरी तरह से अस्वीकार्य है क्योंकि यह दावे और विनिर्देशों को मिला देगा, जो सीधे पेटेंट अधिनियम की धारा 10(4) के अंतर्गत आता है।

¹⁵ 10. विनिर्देशों की सामग्री।-

(4) प्रत्येक पूर्ण विनिर्देशन में होगा -

- (क) आविष्कार और उसके संचालन या उपयोग उस विधि का वर्णन करें जिसके द्वारा इसे किया जाना है;
- (ख) आविष्कार करने की सर्वोत्तम विधि का खुलासा करेगा जो आवेदक को ज्ञात है और जिसके लिए वह संरक्षण का दावा करने का हकदार है; और
- (ग) उस आविष्कार के दायरे को परिभाषित करने वाले दावे या दावों के साथ समाप्त होगा जिसके लिए संरक्षण का दावा किया जाता है।
- (घ) सारांश आविष्कार पर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए सारांश के साथ हो:

28. श्री वैद्यनाथन ने इस संदर्भ में, *निप्यॉन ए और एल इंक बनाम पेटेंट नियंत्रक* में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है, विशेष रूप से इसके पैरा 40 पर, जो इस प्रकार है:

"40. धारा 59(1) के अवलोकन से पता चलता है कि किसी आवेदन, विनिर्देश या उससे संबंधित किसी दस्तावेज में संशोधन केवल तभी स्वीकार्य होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

- (i) संशोधन अस्वीकृति, सुधार या स्पष्टीकरण के माध्यम से होना चाहिए।
और
- (ii) संशोधन वास्तविक तथ्यों को शामिल करने के उद्देश्य से होना चाहिए;
और
- (iii)(क) संशोधन का प्रभाव किसी ऐसे मामले का दावा करने या उसका वर्णन करने के लिए विनिर्देश में संशोधन करना नहीं होना चाहिए जिसका उपादान में खुलासा नहीं किया गया था या मूल रूप से दायर विनिर्देश में नहीं दिखाया गया था;
और
- (iii)(ख) संशोधित दावे मूल रूप से दायर किए गए दावों के दायरे में आने चाहिए।

29. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और न्यायालय में दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर अपना दिमाग लगाने के बाद, मुझे यह देखना होगा कि श्री वैद्यनाथन की प्रस्तुतियां, जिन्हें वैधानिक प्रावधानों के आलोक में विशुद्ध रूप से और सख्ती से देखा गया है, आकर्षक हैं। हालांकि, श्री वैद्यनाथन द्वारा सुझाई गई के अनुरूप धारा 59(1) की कोई भी व्याख्या, मेरे दिमाग में, पेटेंट में दावों और इसके साथ आने वाले पूर्ण विनिर्देशों के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा करेगी, और दावों के संशोधन के लिए आवेदनों और विनिर्देशों के संशोधन

के लिए आवेदनों के बीच भेदभाव भी करेगी, उसके अनुसार उपचार जो पूरी तरह से अलग है, जो पेटेंट अधिनियम के मूल लोकाचार और दर्शन के खिलाफ होगा।

30. *शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला, ऋचा मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य* और, हाल ही में, *एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जी.एन.सी.टी.डी.* में निर्णयों के बाद, कानून के कोरे शब्दों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए शाब्दिक निर्माण अब व्याख्या का सुनहरा नियम नहीं रह गया है, जिसने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को रास्ता दिया है। ऐसा विशेष रूप से बौद्धिक संपदा से संबंधित कानूनों के मामले में हो सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य और वस्तु बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण है। स्पष्ट रूप से, जैसा कि *विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज* में अभिनिर्धारित किया गया है, “पेटेंट कानून का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, नई तकनीक और औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है”।

31. आविष्कारशीलता को बढ़ावा देना, इसलिए, पेटेंट कानून का मूल उद्देश्य है, जिसके लिए पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों की किसी भी सार्थक व्याख्या की आकांक्षा करनी चाहिए। पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों पर अनुचित रूप से प्रतिबंधित, पांडित्यपूर्ण या अति-तकनीकी व्याख्याओं को इस तरह से रखना, जो आविष्कारशीलता और उद्यमिता को हतोत्साहित करेगा, इसलिए इसके उद्देश्य के प्रतिकूल होगा। इसलिए, पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या करना पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा कि एक संभावित आविष्कार को गैर-पेटेंट योग्य बनाया दिया जाए।

32. यदि विद्वान नियंत्रक ने धारा 59 की जो व्याख्या की है, और जिसका कुछ हद तक श्री वैद्यनाथन द्वारा भी समर्थन किया गया है, को स्वीकार किया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि अपीलकर्ता को प्रत्यारोपण के संबंध में पेटेंट की मांग करने से रोक दिया जाएगा, जो इसके अनुसार, अपीलकर्ता की अपनी आविष्कारशीलता का परिणाम हैं और जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार की नेत्र संबंधी बीमारियों का इलाज करना है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को जनहित को ध्यान में रखना भी आवश्यक है, क्योंकि यह पेटेंट कानून के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, विशेष रूप से जहां पेटेंट औषधीय या चिकित्सीय प्रकृति का है।

33. धारा 59 किसी पेटेंट के लिए आवेदन या उसमें पूर्ण विनिर्देश में संशोधन की अनुमति नहीं देती है, जहां संशोधित दावा "संशोधन से पहले विनिर्देश के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आता है"। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता के मूल 20 दावे विभिन्न प्रकार की नेत्र संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न संरचनाओं और संघटनों के अंतःनेत्र प्रत्यारोपण का उपयोग करने के विभिन्न विधियों के लिए थे, जिनका दावा अपीलकर्ता द्वारा किया गया था। जैसा कि श्री वर्मा ने बताया, अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत पेटेंट आवेदन में पूर्ण विनिर्देशों में प्रकटीकरण के 97 पैराग्राफों में से 60 प्रत्यारोपण, उनकी संरचना और संघटन से संबंधित थे। शेष 37 पैराग्राफ में से 15 पैराग्राफ उपचार की विधि से संबंधित थे, 16 पैराग्राफ प्रत्यारोपण की प्रकृति और उपचार की विधि दोनों से संबंधित थे और 6 तटस्थ/औपचारिक पैराग्राफ थे। इसलिए, विषय पेटेंट में पूर्ण विनिर्देशों का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यारोपण और उनकी विशिष्ट संरचना से संबंधित था।

34. जिन 20 दावों के लिए मूल रूप से पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उनमें नेत्र संबंधी बीमारियों के इलाज में उपरोक्त प्रत्यारोपण का उपयोग करने के लिए विधि के पेटेंट की मांग की गई थी। चूंकि पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (i) के आधार पर विधि/प्रक्रिया के दावों को भारतीय कानून में पेटेंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपीलकर्ता ने प्रत्यारोपण को स्वयं पेटेंट करने के लिए दावों में संशोधन करने की मांग की, इसके बजाय, वे आविष्कार होने के कारण उनके अनुप्रयोग के लिए मूल विधि/प्रक्रिया पेटेंट दावा दायर किया गया था। यह न्यायालय वर्तमान में इस बात से संबद्ध नहीं है कि क्या प्रत्यारोपण, वास्तव में, पेटेंट अधिनियम की धारा 2(ज)²¹ के अर्थ के भीतर आविष्कार था या, क्या, उनके निर्माण में पूर्व कला की तुलना में, खंड 2(जक)²² के अर्थ के भीतर कोई आविष्कारशील कदम शामिल था, या नहीं था। विद्वान नियंत्रक को उक्त संशोधित दावों की पेटेंटीयता की जांच करते समय यह जांच करना होगा कि क्या वे पेटेंट अधिनियम द्वारा परिकल्पित पेटेंटीयता की सभी पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हैं।

21(ज) "आविष्कार" का अर्थ एक नया उत्पाद या प्रक्रिया है जिसमें आविष्कारशील कदम शामिल है और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम है;

22(जक) "आविष्कारशील कदम" का अर्थ आविष्कार की एक विशेषता है जिसमें मौजूदा ज्ञान की तुलना में तकनीकी प्रगति या आर्थिक महत्व या दोनों शामिल हैं और जो कला में कुशल व्यक्ति के लिए आविष्कार को स्पष्ट नहीं करता है;

35. इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान में जो प्रश्न है, वह यह है कि क्या अपीलकर्ता को उक्त प्रत्यारोपण के संबंध में पेटेंट की मांग करने से पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन में प्रत्यारोपण के लिए नहीं, बल्कि उस विधि के लिए पेटेंट की मांग की गई थी जिसमें प्रत्यारोपण का उपयोग किया जाना था,

जबकि संशोधित दावे प्रत्यारोपण के लिए पेटेंट की मांग करते हैं, न कि उनके उपयोग की विधि के लिए, भले ही प्रत्यारोपण के सभी विवरण और संशोधित दावों में से प्रत्येक मूल दावों के साथ पूर्ण विनिर्देशों में पूरी तरह से प्रकट हो।

36. इस तरह का कोई भी दृष्टिकोण, मेरी सुविचारित राय में, पूरी तरह से पेटेंट अधिनियम के मूल प्रकृति के विपरीत, साथ ही पेटेंट दावा निर्माण के सबसे मौलिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। *विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम* ने पेटेंट दावा निर्माण पर, पूर्ण विनिर्देशों के बारे में इस प्रकार कहा है:

“43. जैसा कि *अनॉल्ड बनाम ब्रैडबरी* में बताया गया है कि विनिर्देश 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 के विवरण को पढ़ना है, ताकि दिमाग तैयार हो सके कि यह क्या है, कि आविष्कार का दावा किया जाना है, क्योंकि पेटेंटकर्ता पेटेंट की इच्छा से अधिक का दावा नहीं कर सकता है। *पार्किंसन बनाम साइमन* में, लॉर्ड एशर एम. आर. ने कहा की 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, लेकिन 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 पहले आविष्कार के विवरण को अनंतिम और पूर्ण विनिर्देशों को समझा और विचार किया और फिर प्रत्येक दावे का अलग-अलग निपटान किया। *इसके बाद*, उन्होंने अभिलेख पर साक्ष्य के आलोक में दावों और विनिर्देशों पर समग्र रूप से विचार किया।

(जोर दिया गया)

मर्क शार्प एंड डोहमे कॉर्पोरेशन बनाम ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के निम्नलिखित अंश में एस. रवींद्र भट, न्या. (जैसा कि वे तब थे) द्वारा लिखित इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले में इस सिद्धांत को और भी अधिक सटीकता के साथ स्पष्ट किया गया था:

"48. इस परिस्थिति में, न्यायालय ने नोट किया कि:

"दावों का निर्माण कुछ ऐसा नहीं है जिस पर बाकी विनिर्देशों से अलग से विचार किया जा सके, दावों का उद्देश्य एकाधिकार के दायरे का सूक्ष्म वर्णन करना है, और उनका मसौदा विवरण के अत्यधिक विस्तृत पाठ के आलोक में तैयार किया जाता है। किसी भी दस्तावेज़ की तरह, विनिर्देश को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इसके अलावा इसे प्रश्रुत प्रौद्योगिकी से परिचित व्यक्ति को संबोधित किए जाने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए उस समय उस व्यक्ति के ज्ञान की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए।"

(कॉमिश्न, लेवेलिन और एप्लिन, बौद्धिक संपदा, सेवेंथ एड, स्वीट और मैक्सवेल, पृष्ठ 182-3, देखें)।"

(मूल में तिरछे अक्षर; अधोरेखांकन पर जोर दिया गया)

37. इसलिए, दावों और उनके साथ दिए गए विनिर्देशों को द्विभाजित करना पेटेंट कानून के सबसे बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत है। हालाँकि, यदि न्यायालय श्री वैद्यनाथन द्वारा धारा 59(1) की दी गई व्याख्या को स्वीकार करता है, तो वह बिल्कुल इसकी अनुमति देगा।

38. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें जिन दावों के लिए मूल रूप से पेटेंट मांगा गया था और बाद में संशोधित दावों के बीच व्यापक अंतर है। संशोधित दावे उन्हीं प्रत्यारोपणों के संबंध में थे जिनके उपयोग की विधि के लिए मूल दावे दायर किए गए हैं। प्रत्यारोपण का हर विवरण, जैसा कि संशोधित दावों में अन्तर्विष्ट है, वास्तव में दायर किए गए मूल दावों में खुलासा किया गया था। यह पैरा 22 पूर्वोक्त में सारणीबद्ध कथन से स्पष्ट है। वास्तव में, संपूर्ण विनिर्देश को, समग्र रूप से पढ़ने पर, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अपीलकर्ता प्रत्यारोपण के साथ-साथ उनके उपयोग की विधि दोनों को अपने आविष्कार के रूप में प्रभावी रूप से दावा कर रहा है।

39. अतः प्रश्न यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को अपीलकर्ता के आवेदन को इस आधार पर खारिज करने के विद्वान नियंत्रक के निर्णय को बरकरार रखना चाहिए कि संशोधित दावे मूल रूप से दायर किए गए दावों के दायरे में नहीं थे।

40. पेटेंट अधिनियम के पीछे के दर्शन को देखते हुए, इस संबंध में एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण, मेरी राय में, उचित नहीं होगा। यदि, वास्तव में, प्रत्यारोपण आविष्कारशील हैं, अपीलकर्ता, जैसा कि दावा किया गया है आविष्कारक को प्रत्यारोपण का पेटेंट कराने का मौका दिया जाना चाहिए। यदि, तथापि, विद्वान नियंत्रक जाँच पर पाता है कि प्रत्यारोपण आविष्कारशील नहीं हैं या किसी भी कारण से पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट के हकदार नहीं हैं, अपीलार्थी का स्वाभाविक रूप से आवेदन की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, आवेदन को शुरुआत में ही जांच के बिना खारिज नहीं किया जा सकता है।

41. धारा 59(1) का उल्लेख करते हुए, यह धारा दावे में 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 विनिर्देश में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका प्रभाव यह होगा... कि संशोधित विनिर्देश का कोई भी दावा संशोधन से पहले विनिर्देश के दावे के दायरे में पूरी तरह से नहीं आएगा।" इसलिए, धारा में संशोधित दावे की तुलना पूर्व-संशोधित दावे के दायरे के साथ की गई है। जहां संशोधित दावा पूर्व-संशोधित दावे के दायरे में नहीं आता है, वहां संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

42. किसी पेटेंट में दावे के दायरे का सटीक दायरा न्यायिक निर्णयों का विषय रहा है, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही नोट किया है, पेटेंट में दावों

और पूर्ण विनिर्देशों को एक साथ और समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। दावे को संपूर्ण विनिर्देशों के आलोक में समझा जाना चाहिए। वे अविभाज्य संपूर्ण बनाते हैं, और उसे एक दस्तावेज़ के दो अलग-अलग भागों के रूप में नहीं माना जा सकता है। दावा अपने आप में, और अपने साथ आने वाली संपूर्ण विनिर्देशों के बारे में, न्यायालय को दावे के सटीक दायरे के बारे में नहीं बता सकता है।

43. इसलिए, धारा 59 (1) के समापन भाग में "दावे का दायरा" 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 पाठ का पठन, बल्कि 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, अदालत, मेरी राय में, पूर्व-संशोधित दावे में पूर्ण विनिर्देशों पर विचार करने से नहीं बच सकती है।

45. विशेष रूप से इस तरह के मामले में, जिसमें पूर्व-संशोधित दावा नेत्र रोगों के इलाज के लिए कुछ प्रत्यारोपणों का उपयोग करने की विधि के लिए था, और उक्त प्रत्यारोपणों के सभी विवरण पूर्व-संशोधित दावों में पूर्ण विनिर्देशों में उपलब्ध थे, और संशोधन केवल प्रत्यारोपण के साथ ही प्रत्यारोपण का उपयोग करने की विधि को प्रतिस्थापित करने के लिए था, मेरी राय में, प्रत्यारोपण के संबंध में पेटेंट मांगने से अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर बाहर करना एक उपहास होगा कि धारा 59 (1) के तहत संशोधन की अनुमति नहीं है।

46. मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह *निप्याँन* में समन्वय पीठ के निर्णय के पैरा 53 से 55 के अनुरूप भी है, जो इस प्रकार है:

"54. आयंगर समिति की रिपोर्ट के इन अनुच्छेदों के महत्व पर आई.पी.ए.बी. द्वारा *टोनी मोन जॉर्ज बनाम पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक पूर्वोक्त में विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि रिपोर्ट स्वीकृति के बाद स्वीकृति 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, जिन्हें अभी तक दावों के मुख्य भाग में परिभाषित नहीं किया गया है, तो उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन यदि वे स्पष्टीकरण हैं या पहले दावा की गई विशेषताओं को अस्वीकार करते हैं, तो उन्हें अनुमति दी जा सकती है। आई.पी.ए.बी. का प्रासंगिक विचार निम्नानुसार है:

"36. कानून 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 पूर्ण 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 दावों के मुख्य भाग को मूल रूप से दायर किए गए और बाद में संशोधित किए गए के रूप में संदर्भित करते हैं, तो इन दोनों सेटों में 'एक पृथक एंटीबाँडी या एंटीजन युक्त संरचना' से संबंधित दावे मौजूद हैं। प्रमुख दावों में पहले से ही शामिल विशेषताओं को अर्हता प्राप्त करने के लिए डाले गए अवलम्बित दावों और विवरण में पर्याप्त आधार होने को 'नया' नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हम दावा 5 को छोड़कर अपीलकर्ता द्वारा दावों के संशोधित सेट की अनुमति देते हैं। हम पहले के पैराग्राफ में बताए गए कारणों के लिए दावा 8 की भी अनुमति देते हैं।

55. अय्यंगार समिति की रिपोर्ट के पैराग्राफ के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस रिपोर्ट का उद्देश्य और आशय स्वीकृत होने से पहले दावों और विनिर्देशों के संशोधन के लिए व्यापक और विस्तृत अनुमति देना और स्वीकृति और उसकी सुचना को प्रतिबंधित करना था। रिपोर्ट के अवलोकन से 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 साथ समझा जाता है"

56. जब यह मानक, जैसा कि अय्यंगार समिति की रिपोर्ट में विचार किया गया है, अधिनियम की धारा 59 पर लागू किया गया है, जैसा कि यह आज भी है, तो यह स्पष्ट

हो जाता है कि पेटेंट विनिर्देश या स्वीकृत होने से पहले के दावों में संशोधन को संकीर्ण रूप से समझने के बजाय अधिक उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। यूरोपीय पेटेंट कन्वेंशन के अनुच्छेद 123 का उद्देश्य और भावना भी बहुत अलग नहीं है। वास्तव में, विधायी सामग्री और वैधानिक प्रावधानों के लिए आवश्यक है कि विनिर्देश या दावों में कुछ भी नया डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब तक आविष्कार को विनिर्देश में प्रकट किया गया है और दावों को विनिर्देश में पहले से किए गए प्रकटीकरण तक सीमित किया जा रहा है, संशोधन को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से, स्वीकृति से पहले परीक्षा के चरण में।”

(जोर दिया गया)

47. वर्तमान मामले में जो संशोधन मांगा गया था, वह मंजूरी से पहले के चरण में था। इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों में, जहां संशोधन में केवल उन्हीं प्रत्यारोपणों से संबंधित दावों के पेटेंट की मांग की गई थी, जिनके उपयोग की विधि के लिए दावे मूल रूप से दायर किए गए थे, मेरी राय है कि विद्वान नियंत्रक को उन संशोधनों की अनुमति देनी चाहिए थी जो अपीलकर्ता ने मांगे थे, और गुणागुण के आधार पर इस प्रकार संशोधित दावों और उनकी पेटेंट योग्यता की जांच करनी चाहिए थी, और अपीलकर्ता को केवल कुछ कमजोर आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि अपीलकर्ता पेटेंट अधिनियम की धारा 59(1) के मद्देनजर अपने दावों में संशोधन करने का हकदार नहीं था।

निर्णय

48. उपरोक्त कारणों से, विद्वान नियंत्रक द्वारा पारित 30 मार्च 2020 के आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है। अपने दावों में संशोधन करने की अनुमति के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना, जैसा कि विद्वान नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत की गई है, अनुमत है। अपीलकर्ता के संशोधित दावों (जैसा कि पैरा 3 में ऊपर दिया गया है) को पेटेंट अधिनियम

और उसके संबंध में लागू सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उनकी पेटेंट योग्यता पर नए सिरे से विचार करने के लिए विद्वान नियंत्रक को भेजा जाता है।

49. विद्वान नियंत्रक द्वारा निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और उस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।

50. यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान निर्णय मूल दावों में अपीलकर्ता द्वारा मांगे गए संशोधनों की अनुमति के पहलू तक ही सीमित है। इस न्यायालय ने संशोधित दावों की पेटेंट योग्यता पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। विद्वान नियंत्रक इस निर्णय में निहित किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना संशोधित दावों की पेटेंट योग्यता की जांच करेगा।

51. उपरोक्त शर्तों के तहत जुर्माना के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

सी. हरि शंकर, न्या.

20 जनवरी, 2023

एआर

(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।