

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सि.म्. (वाणि.बौ.सं.प्र.-व्या.चि.) 16/2021 और अं.आ. 13589/2021

बी.पी.आई. स्पोर्ट्स एल.एल.सी.याचिकाकर्ता

द्वारा: कोई नहीं।

बनाम

सौरभ गुलाटी और एक अन्यप्रत्यर्थागण

द्वारा: कोई नहीं।

कोरम :

न्यायाधीश माननीय श्री सी. हरी शंकर

निर्णय (मौखिक)

27.04.2023


वाद

1. यह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 57 के तहत एक याचिका है। याचिकाकर्ता "स्वास्थ्य खाद्य पूरक, आहार पूरक और पोषण पूरक" के लिए एन.आई.सी.ई. वर्गीकरण की श्रेणी 5 में प्रत्यर्था 1 के पक्ष में शब्द चिह्न के रूप


में पंजीकृत व्यापार चिह्न "बी.पी.आई. स्पोर्ट्स" को हटा कर व्यापार चिह्नों के रजिस्टर में सुधार की मांग करता है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित मामला, मूल रूप से, यह है कि प्रत्यर्थी 1 ने धोखाधड़ी से विवादित चिह्न बी.पी.आई. स्पोर्ट्स का पंजीकरण प्राप्त किया है, जो याचिकाकर्ता का है और अमेरिका में उसके पक्ष में पंजीकृत है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रत्यर्थी 1 व्यापार चिह्न स्क्वाटिंग का सहारा ले रहा है, क्योंकि उसका बी.पी.आई. स्पोर्ट्स चिह्न का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है और उसने केवल इसलिए अपने पक्ष में चिह्न पंजीकृत कराया है, ताकि याचिकाकर्ता के पक्ष में चिह्न पंजीकृत होने से रोका जा सके।

तथ्य।

3. याचिकाकर्ता फ्लोरिडा, यू.एस.ए. में निगमित एक कंपनी है। यह आहार और पोषण पूरक क्षेत्र में अग्रणी होने का दावा करती है। शब्द चिह्न "बी. पी. आई. स्पोर्ट्स" और उपकरण चिह्न  याचिकाकर्ता के पक्ष में क्रमशः 15 जुलाई 2014 और 28 नवंबर 2017 को अमेरिका में आहार और पोषण पूरक के संबंध में श्रेणी 5 में पंजीकृत हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 28 जनवरी 2009 से आहार और पोषण पूरक आहार के लिए उक्त चिह्न "बी. पी. आई. स्पोर्ट्स" का उपयोग कर रहा है। याचिका में दिए गए कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता ने जनवरी 2019 में भारत में "बी. पी. आई. स्पोर्ट्स" चिह्न का उपयोग करना शुरू

किया। इस प्रकार, आज की तारीख में भी, याचिकाकर्ता के पास दावा किए गए चिह्न "बी. पी. आई. स्पोर्ट्स" के उपयोग का भारत में केवल चार साल का अनुभव है।

4. याचिकाकर्ता का दावा है कि प्रत्यर्थी 1 उन व्यक्तियों में से एक था जो  चिह्न के तहत भारत में याचिकाकर्ता के सामान का आयात कर रहा था। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रत्यर्थी 1 ने चुपके से स्वास्थ्य खाद्य पूरक, आहार पूरक और पोषण पूरक के लिए श्रेणी 5 में बीपीआई स्पोर्ट्स शब्द के लिए आवेदन किया और अपने पक्ष में पंजीकरण प्राप्त किया। आवेदन सं 4422891 को प्रत्यर्थी 1 द्वारा 28 जनवरी 2020 को "उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित" आधार पर उक्त पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था, और शब्द चिह्न बी. पी. आई. स्पोर्ट्स को 26 सितंबर 2020 के प्रमाणपत्र के माध्यम से उक्त तिथि से प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में पंजीकृत किया गया था। यही वह पंजीकरण है जिसका वर्तमान याचिका व्यापार चिह्नों के रजिस्टर से निष्कासन की मांग करती है।

5. याचिकाकर्ता को 20 मई 2021 को बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न का प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में विवादित पंजीकरण होने के बारे में पता चला, जब याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में उपकरण चिह्न  के पंजीकरण के लिए व्यापार चिह्न निबंधक के कार्यालय में आवेदन संख्या 4978941 प्रस्तुत किया।

6. याचिकाकर्ता, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 57¹ के तहत वर्तमान याचिका द्वारा, व्यापार चिह्न के रजिस्टर से प्रत्यर्थी 1 के शब्द चिह्न "बी. पी. आई. स्पोर्ट्स" को हटाने और रजिस्टर के परिणामी सुधार की मांग करता है।

7. इस याचिका में 21 अक्टूबर 2021 को नोटिस जारी किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी 1 ने नोटिस तामील होने के बावजूद उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुना, इसलिए इस न्यायालय ने 4 अप्रैल 2022 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी 1 के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की।

8. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से श्री अलंकार किर्पेकर को सुना है, जिनके साथ श्री जसप्रित सिंह कपूर सहायक के रूप में थे। प्रत्यर्थियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। न ही किसी भी प्रत्यर्थी द्वारा याचिका पर कोई उत्तर दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ता का रुख

9. याचिका में कहा गया है कि बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न को को पूर्व में अपनाने वाले और उपयोग करने वाले के रूप में, जो 2014 और 2017 में अमेरिका में शब्द चिह्न और उपकरण चिह्न दोनों के रूप में उसके पक्ष में पंजीकृत है, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी 1 की वरीयता में उक्त चिह्न पर सामान्य

कानूनी अधिकारों का दावा करने का हकदार है। यह भी कहा जाता है कि लंबे और निरंतर उपयोग के कारण, बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न

¹57. पंजीकरण को रद्द करने या बदलने और रजिस्टर को सुधारने की शक्ति।

-

(1) किसी भी व्यथित द्वारा उच्च न्यायालय या निबंधक को निर्धारित तरीके से किए गए आवेदन पर, निबंधक या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, ऐसा आदेश दे सकता है जो वह किसी भी उल्लंघन, या उसके संबंध में रजिस्टर में दर्ज शर्त का पालन करने में विफलता के आधार पर व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करने या बदलने के लिए उचित समझे।

(2) कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्री से अभाव, अनुपस्थिति या चूक से, या पर्याप्त हेतुक के बिना रजिस्टर में की गई किसी प्रविष्टि से, या रजिस्टर में गलत तरीके से किसी प्रविष्टि से, या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि में किसी त्रुटि या दोष से व्यथित है, वह निर्धारित तरीके से उच्च न्यायालय या निबंधक को आवेदन कर सकता है, और निबंधक या उच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, प्रविष्टि को बनाने, हटाने या बदलने के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।

याचिकाकर्ता का एक स्रोत पहचानकर्ता बन गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा समान चिह्न को अपनाना और उपयोग करना बाजार में भ्रम पैदा करेगा।

10. श्री किर्पेकर प्रस्तुत करते हैं कि विवादित चिह्न के संबंध में अंगीकरण, उपयोग और पंजीकरण प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी से भरी हुई है। वह प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी 1 याचिकाकर्ता का आयातक था और याचिकाकर्ता के चिह्न और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा से अच्छी तरह से अवगत था। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने प्रत्यर्थी 1 द्वारा याचिकाकर्ता को 23 मई 2019 के ई-मेल के साथ-साथ याचिकाकर्ता के जवाब पर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। ये ईमेल निम्नानुसार हैं:-

"हे व्हिटनी

मैं इसका हिस्सा बनना पसंद करूंगी! क्योंकि भारत इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं इस का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।

हालांकि मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या वितरक बिक्री को बढ़ावा देगा और लक्ष्य तय करेगा? क्योंकि बिक्री लक्ष्य कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता से ब्रांड का प्रचार करूंगी।

सादर धन्यवाद

श्वेता एस.

ब्रहस्पतिवार, 23 मई, 2029, को 12:22 पूर्वाह्न व्हिटनी रीड
whitney@bpisports.net ने लिखा :

हाय श्वेता,

मेरा मानना है कि आपने कुछ हफ्ते पहले मेरी पत्नी (इंडिया पॉलिनी) से टीम बी. पी. आई. में शामिल होने के बारे में बात की थी।

हम आपको अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे! इस समय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए हमारा विपणन बजट पूरी तरह से खर्च हो गया है लेकिन मैं आपको प्रति माह 8 मुफ्त उत्पादों की पेशकश कर सकता हूँ।

इन उत्पादों की आपूर्ति मुंबई में हमारे वितरक, पर्ल डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा की जाएगी।

कृपया मुझे बताएं यदि आप इच्छुक हैं और मैं आपको अपनी विपणन टीम के सही व्यक्ति से जोड़ूंगा जो अनुबंध और स्वैग/परिधान में आपकी सहायता करेगा।

आपको धन्यवाद!

व्हिटनी रीड। कार्यकारी उपाध्यक्ष

3149 एस.ब्ल्यू. 42 सेंट सूट 200 - हॉलीवुड, एफ.एल.

33312 फो. 954.926.0900 सी 954.734.3092 फैक्स

954.284.3381

Bpisports.com"

11. श्री किरपेकर ने 31 जनवरी 2019 के चालान, जिसके तहत बी. पी. आई. स्पोर्ट्स ब्रांड के तहत याचिकाकर्ता के उत्पादों को हॉलीवुड से न्यू जर्सी भेजा गया था, साथ ही 2 मार्च 2019 के परिणामी चालान का भी अवलंब लिया है, जिसके तहत उन्हें आगे पर्ल इंटरनेशनल, मुंबई ले जाया गया, जो भारत में याचिकाकर्ता

का बिक्री एजेंट था। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता जनवरी 2019 में भी प्रत्यर्थी 1 की जानकारी में भारत में सीमा पार प्रतिष्ठा प्राप्त था।

12. श्री किर्पेकर इस न्यायालय की खंड पीठ के **संचुरी ट्रेडर्स बनाम रोशन लाल दुग्गल** वाले मामले में फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता के पक्ष में सामान्य कानूनी अधिकारों के उभरने के लिए निरंतर या विस्तारित उपयोगकर्ता आवश्यक नहीं था और उपयोगकर्ता का एक कार्य भी पर्याप्त था। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने उक्त मामले में रिपोर्ट के अनुच्छेद 9, 11, 12 और 14 के निम्नलिखित शब्दों का अवलंब लिया है :-

"9. अपीलकर्ता के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला अपीलकर्ता द्वारा उसके द्वारा उत्पादित और विपणन किए गए महीन कपड़ों पर चिह्न के स्वीकृत उपयोगकर्ता होने के द्वारा स्थापित होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी इसे सहजता से अभिनिर्धारित किया गया है।...

* * * *

11. **समेकित खाद्य निगम बनाम ब्रैंडन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड** में यह देखा गया कि "एक विशिष्ट चिह्न में, एक व्यापारी संपत्ति का अधिकार, इस तरह के उपयोगकर्ता की अवधि और उसके व्यापार की सीमा की परवाह किए बिना, केवल अपने माल पर या उसके संबंध में इसका उपयोग करके, प्राप्त कर लेता है। व्यापारी जो इस तरह के चिह्न को अपनाता है वह उस

वस्तु के एक क्रय योग्य प्रकृति धारण करने पर बाजार में उतारे जाने पर सीधे संरक्षण का हकदार हो जाता है। कानून के तहत पंजीकरण, दावा किए गए चिह्न को कोई नया अधिकार नहीं प्रदान करता है या सामान्य कानून में पहले से मौजूद और बिना पंजीकरण के इक्विटी से कोई बड़ा अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालाँकि, यह एक ऐसे उपचार की सुविधा प्रदान करता है जिसे पूरे राज्य में लागू और प्राप्त किया जा सकता है और इसने चिह्न के अधिकार को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अभिलेख स्थापित किया। पंजीकरण स्वयं एक व्यापार चिह्न नहीं बनाता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण, जो केवल अधिनियम के तहत आगे की सुरक्षा प्रदान करता है, से स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है। सामान्य कानून अधिकारों को पूरी तरह से अप्रभावित छोड़ दिया गया है। व्यापार चिह्न को अपनाने और उपयोग करने में प्राथमिकता पंजीकरण में प्राथमिकता से बेहतर है।

12. किसी चिह्न के स्वामित्व का दावा करने के उद्देश्य से, यह आवश्यक नहीं है कि चिह्न का उपयोग काफी समय तक किया गया हो। वास्तव में, इस तरह के उपयोग को जारी रखने के इरादे से एकल वास्तविक उपयोग तत्काल व्यापार चिह्न के रूप में इस तरह के चिह्न का अधिकार प्रदान करता है। यह पर्याप्त है यदि उस पर निशान वाली वस्तु वास्तव में मालिक की ओर से अपने उत्पादन और बिक्री को जारी रखने के इरादे से बाजार में एक बिक्री योग्य वस्तु बन गई है। यह आवश्यक नहीं है कि माल ने उस निशान के तहत गुणवत्ता के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त की

हो। ऐसी परिस्थितियों में चिह्न का वास्तविक उपयोग जैसे कि इसे व्यापार चिह्न के रूप में अपनाने और उपयोग करने का इरादा दिखाना उपयोग की सीमा या अवधि के बजाय एक परीक्षण है। एक मात्र नैमित्तिक, रुक-रुक कर या प्रयोगात्मक उपयोग विशिष्ट वस्तु या सामान के लिए एक व्यापार चिह्न के रूप में चिह्न को अपनाने का इरादा दिखाने के लिए अपर्याप्त हो सकता है।

* * * *

14. इस प्रकार, कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस स्तर पर सफल होने के लिए अपीलकर्ता को प्रत्यर्थियों द्वारा आक्षेपित उपयोगकर्ता की तुलना में पूर्व समय में उपरोक्त चिह्न का उपयोगकर्ता स्थापित करना था। अपीलकर्ता द्वारा उपयोगकर्ता के लिए पूर्व समय में उक्त चिह्न या इसी तरह के चिह्न का पंजीकरण एक पारित कार्रवाई में अप्रासंगिक है और व्यापार चिह्न रजिस्ट्री द्वारा बनाए गए रजिस्टर में चिह्न की उपस्थिति केवल उन व्यक्तियों द्वारा अपने उपयोगकर्ता को साबित नहीं करती है जिनके नाम पर चिह्न पंजीकृत किया गया था और अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन तय करने के उद्देश्यों के लिए अप्रासंगिक था जब तक कि पंजीकृत व्यापार चिहनों के उपयोगकर्ता का साक्ष्य उपलब्ध या मौजूद नहीं था। हमारी राय में, कानून के इन स्पष्ट नियमों को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया था और जिससे उनसे गलती हुई।"

13. भारत में याचिकाकर्ता की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रसार के पहलू पर, श्री किर्पेकर ने बॉम्बे का उच्च न्यायालय के *अक्टीबोलागोट वोल्वो बनाम वोल्वो स्टील्स लिमिटेड* में निर्णय पर भरोसा किया है, उन्होंने विशेष रूप से उक्त निर्णय के अनुच्छेद 68 से 70 का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:-

“68. प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त प्रतिष्ठा और सद्भावना भारत तक पहुंची। दूसरे शब्दों में, क्या वादी भारत में अपनी उपस्थिति दर्शाने की स्थिति में हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के अलावा, जिनका हमने संदर्भ दिया है और जिनका भारत में प्रसार है, श्री तुलजापुरकर ने वादी की ओर से दायर हलफनामों पर भरोसा किया। बॉम्बे के कमलकांत छोटालाल जोशी के हलफनामे में कहा गया है कि उन्हें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और समाचार पत्रों जैसे बिजनेस वीक और टाइम्स पत्रिका में विज्ञापित वोल्वो नाम मिला है; वोल्वो नाम भारत में अच्छी तरह से जाना जाता है और स्वीडन में स्थापित कंपनियों के समूह, जिसे एबी वोल्वो कहा जाता है, द्वारा निर्मित कारों और ट्रकों के एक मजबूत समूह से संबंधित है। ललित मानेकलाल शाह का भी ऐसा ही हलफनामा अभिलेख पर है। बेशक व्यक्तियों की ऐसी राय / साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। वादी के कानूनी अटॉर्नी विक्रम सिंह के हलफनामे में, कुछ दस्तावेजों का संदर्भ दिया गया है और दस्तावेजों को प्रदर्श बी1 से बी5 में संलग्न किया गया है। प्रदर्श एन1 इंडिया सप्लाइ मिशन, लंदन द्वारा दिनांक 13-6-1974 का एक निरीक्षण

प्रमाण पत्र है, जिसमें प्रेषिती कमांडेंट, केंद्रीय आयुध डिपो, जबलपुर हैं, जो वादी द्वारा आउट-बोर्ड मोटरों के लिए प्रस्तुत किया गया, जिनकी संख्या 133 थी। प्रदर्श बी2 एक चालान संख्या I-LK 82644, दिनांकित 20-12-1974 है, प्रेषिती अभिग्रहण मुख्यालय, कोलाबा, बॉम्बे के कमांडेंट है जो कि वादी ने आउटबोर्ड मोटर्स के 267 करेट्स के लिए प्रस्तुत किया। प्रदर्श बी 3 वादी की कंपनी द्वारा उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को संबोधित 17-4-1974 का एक पत्र है। प्रदर्श बी 4 दिनांक 17-1-1974 का एक पत्र है जो वादी कंपनी द्वारा विवरण या प्रतिनिधित्व के संबंध में पीरी लाल एंड संस (पूर्वी पंजाब) प्राइवेट लिमिटेड, जनपथ, दिल्ली को संबोधित किया गया है। प्रदर्श बी 5 वादी कंपनी और स्कैनिंड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच दिनांक 19-3-1978 के एक एजेंसी समझौते का अंश है। हलफनामे में वोल्वो पेंटा इंडस्ट्रियल इंजन एसेसरीज और स्पेयर पार्ट्स के लिए वादी और कोडक इंडिया के हैदर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के बीच 24.3.1970 के एक रियायती अनुबंध का भी उल्लेख किया गया है।

69. श्री तुलजापुरकर ने यह भी बताया कि वादी ने औद्योगिक, कृषि और वानिकी मशीनों के लिए समुद्री इंजन, विमान इंजन, स्थिर दहन इंजन और उपरोक्त सभी इंजनों के लिए श्रेणी VII में शामिल पुर्जों और फिटिंग, टर्बाइन और इलेक्ट्रिक मोटर्स, जिनमें से कोई भी थल वाहनों के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, तरल ईंधन के लिए कन्वर्टर्स, इंजेक्टर्स, वेपोराइज़र्स, इग्निशन

डिवाइसेज और उनके पुर्जे, जो कि सभी श्रेणी 7 में शामिल हैं, स्पार्किंग प्लग्स, साइलेंसर्स, दहन इंजन के लिए स्पार्क अरेस्टर्स, बेयरिंग्स, शिफ्ट्स, शिफ्ट स्केल्स, गियर व्हील्स आदि के संबंध में वर्ष 1982 में दिनांक 10-9-1975 से बॉम्बे में व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम के तहत श्रेणी VII में व्यापार चिह्न 'वोल्वो' को पंजीकृत किया है। वादी ने 'वोल्वो' को बॉम्बे में व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत श्रेणी XII में भूमि वाहनों और श्रेणी XII में शामिल उसके पुर्जों के संबंध में भी 26-11-1986 को दिनांक 15-5-1980 से पंजीकृत किया है। श्री तुलजापुरकर ने यह भी बताया कि वोल्वो कार्स के संबंध में 18 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 1994 के बीच स्टार टीवी पर विज्ञापन आए हैं।

70. हमारी राय में उपरोक्त सामग्री से यह संकेत मिलता है कि वोल्वो ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्शाई है और यद्यपि श्री देवेत्री का यह निवेदन सही हो सकता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वोल्वो घर-घर में जाना पहचाना नाम बन गया है, हमारी राय है कि उपरोक्त सामग्री प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि वोल्वो को विशिष्ट ब्रांडों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और दुनिया भर में इसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और साख है और वादी प्रथम दृष्टया भारत में अपनी उपस्थिति दर्शाने में सफल रहे हैं।“

14. श्री किर्पेकर ने आगे **कमल ट्रेडिंग कंपनी बनाम जिलेट यूके लिमिटेड** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 11 और **मिल्मेट ऑफथो इंडस्ट्रीज**

बनाम एलरगन इंक में उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 8 से 12 का अवलंब लिया है।

15. श्री किरपेकर ने मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब द्वारा याचिकाकर्ता के उत्पाद की सूची के बारे में भी बताया है। उन्होंने आगे फ्लोरिडा कृषि और उपभोक्ता सेवा विभाग द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए "मुफ्त बिक्री, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र" का उल्लेख किया है, जो याचिकाकर्ता को भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए माल के लिए वार्षिक खाद्य परमिट जारी करने को प्रमाणित करता है।

16. श्री किरपेकर ने बताया कि, जबकि प्रत्यर्थी 1 ने केवल 28 जनवरी 2020 को प्रस्तावित उपयोग के आधार पर, भारत में विवादित चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, याचिकाकर्ता वास्तव में उक्त तिथि से पहले भारत में विवादित चिह्न के साथ व्यवसाय कर रहा था। वह दोहराते हैं कि प्रत्यर्थी 1 केवल विवादित चिह्न के तहत वस्तुओं का आयात कर रहा था और भारत में चिह्न का उपयोग करने का उसका कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी 1, श्री किरपेकर के अनुसार, एक व्यापार चिह्न स्क्वाटर है, जिसने केवल याचिकाकर्ता द्वारा उक्त चिह्न के पंजीकरण कराए जाने में बाधा डालने के लिए अपने पक्ष में विवादित चिह्न पंजीकृत कराया है। श्री किरपेकर ने याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा की पुष्टि करने के लिए 9 मार्च, 2023 की एक विषय सूची के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर

अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची के पृष्ठ 33 से 124 तक अभिलेख पर रखे गए चालान का अवलंब लेने का प्रयास किया है।

विश्लेषण

17. वर्तमान कार्यवाही व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 57 के तहत शुरू की गई है। व्यापार चिह्न की धारा 57 व्यापार चिह्न के रजिस्टर को सुधारने और निश्चित निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी भी चिह्न को हटाने की अनुमति देती है। उप-धारा (1) एक ऐसे मामले से संबंधित है जिसमें संबंधित चिह्न के संबंध में "रजिस्टर पर दर्ज शर्त का पालन करने में कोई उल्लंघन या विफलता" है। दूसरी ओर, उप-धारा (2) में तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिसमें व्यापार चिह्न के रजिस्टर से एक चिह्न को हटाने की मांग की जा सकती है। ये वे हैं जहाँ चिह्न से संबंधित प्रविष्टि बिना पर्याप्त हेतुक के की जाती है, जहाँ यह गलत तरीके से रजिस्टर पर रहता है या जहाँ प्रविष्टि में कोई त्रुटि या दोष है।

18. धारा 57 (2) में प्रयुक्त इन अभिव्यक्तियों के बीच मतभेदों की बारीकियों में जाने के बिना, यह स्पष्ट है कि मामला किसी भी श्रेणी में आए, धारा 9 द्वारा परिकल्पित आत्यंतिक, स्पष्ट, पूर्ण, अंतिम आधारों में से किसी एक पर या धारा 11 में परिकल्पित पंजीकरण से इनकार करने के सापेक्ष आधारों में से किसी एक पर चिह्न को पंजीकरण हेतु असमर्थ दिखाया जाना चाहिए। व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 9, स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है।

तथापि, वादपत्र प्रकथन करती है कि आक्षेपित चिह्न रजिस्टर से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यह व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 11 के किसी भी खंड (1), (2) व (3) के तहत पंजीकरण का हकदार नहीं था।

19. आगे बढ़ने से पहले, मैं यह ध्यान दे सकता हूँ कि, अनुच्छेद 23 के साथ-साथ याचिका के आधार क और छ में, याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रत्यर्थी 1 के पक्ष में विवादित बी. पी. आई. स्पोर्ट्स शब्द चिह्न का पंजीकरण याचिकाकर्ता के पंजीकृत व्यापार चिह्नों का उल्लंघन करेगा। यह स्पष्ट रूप से एक त्रुटिपूर्ण प्रस्तुति है, क्योंकि याचिकाकर्ता भारत में बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न के पक्ष में शब्द चिह्न के रूप में या उपकरण चिह्न के रूप में कोई पंजीकरण नहीं रखता है, और व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 के तहत उल्लंघन केवल एक पंजीकृत व्यापार चिह्न का हो सकता है। एक वादकारी जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, उसे निष्कलंक व बेदाग होने की आवश्यकता होती है, और यह न केवल तथ्य के प्राख्यनों को बल्कि विधि के प्राख्यनों को भी शामिल करेगा। मैं याचिकाकर्ता में इन प्राख्यनों को गंभीरता से लेने के लिए इच्छुक होता; हालाँकि, जैसा कि याचिका में कहीं और उचित रूप से खुलासा किया गया है, कि याचिकाकर्ता के पक्ष में भारत में इस का कोई व्यापार चिह्न पंजीकृत नहीं है, मैं ऐसा करने से बचता हूँ।

20. तदनुसार, श्री किर्पेकर की प्रस्तुतियों पर गुणागुण के आधार पर विचार किया जा रहा है।
21. वादपत्र व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 11 की उप-धाराओं (1), (2) व (3) का अवलंब लेता है।
22. मेरे विचार में, इनमें से कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे।
23. धारा 11 की उप-धारा (1) व (2) दोनों वहां लागू होती हैं जहां वह चिह्न, जिसका पंजीकरण मांगा गया है, "पहले के व्यापार चिह्न" से मिलता जुलता या उसके समान है। "पूर्व व्यापार चिह्न" अभिव्यक्ति को धारा 11(4) के अनुवर्ती स्पष्टीकरण में, पूर्ण धारा 11 के प्रयोजनों हेतु, इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"स्पष्टीकरण - इस धाराके प्रयोजनों हेतु, पहले के व्यापार चिह्न से अभिप्रेत है -

(क) एक पंजीकृत व्यापार चिह्न या धारा 18 के तहत एक आवेदन जिसमें दायर करने की पूर्व तिथि या धारा 36-ड में संदर्भित एक अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण या धारा 154 में संदर्भित कन्वेंशन आवेदन जिसमें व्यापार चिह्नों के संबंध में दावा की गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रश्नगत व्यापार चिह्न की तुलना में पहले आवेदन की तिथि है;

(ख) एक व्यापार चिह्न जो, प्रश्नगत व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख को, या जहां उपयुक्त हो, आवेदन के संबंध में दावा की गई प्राथमिकता का, एक विख्यात व्यापार चिह्न के रूप में संरक्षण का हकदार था।"

24. याचिकाकर्ता का बी. पी. आई. स्पोर्ट्स व्यापार चिह्न न तो एक पंजीकृत व्यापार चिह्न है, न ही व्यापार चिह्न अधिनियम की अधिनियम की धारा 18, धारा 36ड या धारा 154 से संबंधित आवेदन द्वारा कवर किया गया व्यापार चिह्न है। न ही याचिका ऐसा प्रकथन करती है।

25. न ही याचिकाकर्ता का व्यापार चिह्न एक "विख्यात व्यापार चिह्न" है। व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 2(1) के खंड (यछ) में परिभाषित "एक विख्यात व्यापार चिह्न" से ऐसा चिह्न अभिप्रेत है जो जनता के उस बड़े वर्ग के लिए ऐसा चिह्न बन गया है जो ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है या ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है कि अन्य वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में ऐसे चिह्न का उपयोग उन वस्तुओं या सेवाओं के व्यापार या प्रदान करने के दौरान किसी संबंध को इंगित करने के रूप में लिया जा सकता है"। जिन कारकों को यह तय करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि क्या कोई चिह्न एक विख्यात व्यापार चिह्न के रूप में माने जाने के योग्य है, धारा 11(6) में एक एक कर के बताया गया है, जो इस प्रकार है:

"(6) रजिस्ट्रार यह अवधारित करते हुए कि कोई व्यापार चिह्न सुविख्यात व्यापार चिह्न है या नहीं, ऐसे किसी तथ्य को गणना में लेगा जो वह किसी व्यापार चिह्न को सुविख्यात व्यापार चिह्न के रूप में अवधारित करते समय सुसंगत समझता है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(i) जनता के सुसंगत भाग में उक्त व्यापार चिह्न का ज्ञान या मान्यता जिसके अन्तर्गत उक्त व्यापार चिह्न के संप्रवर्तन के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त भारत में ज्ञान भी है:

(ii) उक्त व्यापार चिह्न के किसी उपयोग की अवधि, सीमा और भौगोलिक क्षेत्र;

(iii) उक्त व्यापार चिह्न के किसी संप्रवर्तन की अवधि, सीमा और भौगोलिक क्षेत्र जिसमें उक्त माल या सेवाओं के मेलों या प्रदर्शनियों में विज्ञापन वा प्रचार और प्रस्तुति भी सम्मिलित है जिन्हें उक्त व्यापार चिह्न लागू होता है

(iv) इस अधिनियम के अधीन उक्त व्यापार चिह्न के किसी रजिस्ट्रीकरण की अवधि और भौगोलिक क्षेत्र या रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन उस सीमा तक जहां तक वह उक्त व्यापार चिह्न के उपयोग या मान्यता को प्रतिबिम्बित करता है;

(v) उक्त व्यापार चिह्न में अधिकारों के सफलतापूर्वक प्रवर्तन का अभिलेख, विशिष्टतया वह सीमा, जहां तक उक्त अभिलेख के अधीन किसी न्यायालय या रजिस्ट्रार द्वारा

उक्त व्यापार चिह्न को सुविख्यात व्यापार चिह्न के रूप में मान्यता दी गई है।"

स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता के चिह्न की "विख्यात व्यापार चिह्न" के रूप में कोई घोषणा नहीं है। इस तथ्य को देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने केवल 2019 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया है, यह बेहद संदिग्ध है कि क्या याचिकाकर्ता का बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न धारा 11(6) में परिकल्पित मानदंडों के आधार पर एक विख्यात व्यापार चिह्न है।

26. इसलिए याचिकाकर्ता के चिह्न, धारा 11 के प्रयोजनों के लिए "पहले के व्यापार चिह्न" के रूप में नहीं हैं। इसलिए, धारा 11 की उप-धारा (1) व (2) वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगी।

27. वास्तव में, श्री किर्पेकर की प्रस्तुतियाँ मुख्य रूप से धारा 11(1) या धारा 11(2) के बजाय धारा 11(3) के इर्दगिर्द केंद्रित थीं। श्री किर्पेकर की प्रस्तुति है कि, आक्षेपित चिह्न का उपयोग करके, प्रत्यर्थी 1 अपने उत्पादों को याचिकाकर्ता के उत्पादों के रूप में पास करने की मांग कर रहा है और इसलिए, उस कारण से, प्रत्यर्थी चिह्न पंजीकरण का हकदार नहीं था।

28. धारा 11(3)(क) किसी चिह्न के पंजीकरण को इस हद तक प्रतिबंधित करती है कि भारत में चिह्न का उपयोग किसी भी "कानून के आधार पर" रोका जा सकता है, विशेषकर व्यापार में उपयोग किए जाने वाले अपंजीकृत चिह्न की रक्षा

करने वाले चला देने की विधि के आधार पर। चला देना, जो एक सामान्य विधि अपकृत्य है, एक चिह्न के उपयोग को प्रतिबंधित करती है यदि इस तरह के उपयोग से एक औसत उपभोक्ता की उस सामान पर विश्वास करने की संभावना शामिल होगी, जिस पर बाद के चिह्न का उपयोग किया जाता है, जो पहले के चिह्न के उपयोगकर्ता के सामान है, क्योंकि चिह्नों के मध्य भ्रामक समानता है। यह अनिवार्य रूप से बाद के चिह्न के उपयोगकर्ता के इरादे को प्रकट करता है, ऐसा करके, अपने सामान, या सेवाओं को पहले के चिह्न के उपयोगकर्ता के सामान या सेवाओं के रूप में चला देता है।

29. चला देने से संबंधित सिद्धांतों को कई आधिकारिक उद्घोषणाओं के माध्यम से पूरी तरह से चित्रित किया गया है, जिनमें शामिल हैं *वाँकहार्ट लिमिटेड बनाम टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम सिफइनेट सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड और कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड*, जिस पर विचार करने के बाद पीठ ने *एफडीसी लिमिटेड बनाम फारवे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड* में चला देने के निम्नलिखित घटकों की पहचान की है:

“(i) चला देना, भले ही छल पर आधारित एक कार्रवाई है, पर इस कार्रवाई को बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी को एक आवश्यक तत्व के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रत्यर्था द्वारा प्रतिवादी के व्यापार चिह्न का अनुकरण या अपनाया जाना, इस तरह से कि संभावित ग्राहकों के मन में भ्रम या धोखे का हेतुक बने, पर्याप्त है।

(ii) चला देने की कार्रवाई में व्यादेश देने के सिद्धांत वही हैं जो अन्य मामलों में व्यादेश देने को नियंत्रित करते हैं यानी प्रथमदृष्टया एक मामले का अस्तित्व में होना, सुविधा का संतुलन, और वादी को जारी करने में अपूरणीय क्षति की संभावना, जब व्यादेश नहीं दिया जाना था।

(iii) चला देना स्थापित करने के लिए वास्तविक क्षति का प्रमाण आवश्यक नहीं है। हालांकि, दुर्व्यपदेशन का प्रमाण आवश्यक है, भले ही दुर्व्यपदेशन के इरादे को मंजूरी न दी गई हो। इरादे का प्रश्न, फिर भी, प्रासंगिक हो सकता है, जब प्रतिवादी को दी जाने वाली अंतिम राहत की बात आती है।

(iv) उत्पाद से जुड़ी सद्भावना में पर्याप्त स्वामित्व हित रखने वाले दावेदार द्वारा चला देने का आरोप लगाया जा सकता है, जिसकी वास्तव में कथित दुर्व्यपदेशन से क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

(v) उन मामलों में व्यादेश का दिया जाना, जहां चला देना मौजूद पाया जाता है, दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है, पहला प्रतिवादी की प्रतिष्ठा का संरक्षण है, और दूसरा, उन वस्तुओं से जनता की रक्षा करना जिन्हें प्रतिवादी के रूप में चला दिया गया है।

(vi) चला देने के अपकृत्य के घटक / संकेत निम्नलिखित हैं:

(क) प्रतिवादी द्वारा वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री इस तरह से की जानी चाहिए जिससे जनता को यह सोचने में धोखा देने की संभावना हो कि वस्तुओं/सेवाएं वादी की हैं।

(ख) वादी को स्थापित प्रतिष्ठा साबित करने के लिए लंबे समय तक उपयोगकर्ता होना साबित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठा का अस्तित्व, या अन्यथा, वादी की बिक्री की मात्रा और उसके विज्ञापन की सीमा पर निर्भर करेगा।

(ग) वादी से यह स्थापित करने की अपेक्षा की जाती है कि

(i) प्रतिवादी द्वारा जनता के सामने दुर्व्यपदेशन किया गया हो, हालांकि जरूरी नहीं कि यह असद्भावीपूर्ण हो,

(ii) जनता के मन में भ्रम की संभावना (जनता उत्पाद के संभावित ग्राहक/उपयोगकर्ता होने के नाते) कि प्रतिवादी का उत्पाद वादी का है, व्यक्ति के "अपूर्ण स्मृति और सामान्य स्मृति" के परीक्षण को लागू करते हुए,

(iii) हानि या हानि की संभावना, और

(iv) पूर्व उपयोगकर्ता के रूप में वादी की सद्भावना।

अन्यत्र, चला देने के पांच तत्वों की पहचान (क) दुर्व्यपदेशन,

(ख) व्यापार के दौरान व्यापारी द्वारा किया गया, (ग) उसके

द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के संभावित ग्राहकों या अंतिम उपभोक्ताओं को, (घ) दूसरे के व्यवसाय या सद्भावना को क्षति पहुंचाने के लिए की गई गणना (ऐसी क्षति जो युक्तियुक्त रूप से पूर्वाभासी है) (ङ) वादी के व्यवसाय या सद्भावना को वास्तविक क्षति, या वास्तविक क्षति की संभावना।

* * * *

(x) चला देना अतिलंघन से भिन्न होता है। चला देना व्यापारी के नाम की सद्भावना पर आधारित होता है, जबकि अतिलंघन व्यापारी के नाम के स्वामित्व अधिकार पर आधारित होता है, जो उसके पक्ष में दर्ज होता है। चला देना छलपूर्ण कृत्य है, जिसमें एक व्यक्ति के माल को दूसरे व्यक्ति के माल के रूप में चला देना शामिल है, जबकि अतिलंघन के लिए एक कार्रवाई एक पंजीकृत व्यापार चिह्न के पंजीकृत स्वामी को उस माल के संबंध में व्यापार चिह्न का उपयोग करने के अपने विशेष अधिकार की पुष्टि हेतु एक वैधानिक उपाय है, जिसके संबंध में पंजीकरण दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिह्न का उपयोग अतिलंघन हेतु आवश्यक नहीं है, लेकिन यह चला देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। एक बार पर्याप्त समानता, जैसा कि धोखा देने की संभावना है, दर्शायी जाती है, तो अतिलंघन स्थापित हो जाता है। हालाँकि, पैकिंग, विभिन्न व्यापार चैनलों द्वारा से खरीद आदि जैसी अतिरिक्त सामग्री के आधार पर चला देने का प्रतिरोध किया जा सकता है, जो प्रतिवादी के माल को वादी से

विशिष्ट बनाएगा और भ्रम या धोखे की संभावना को झुठलाएगा।"

30. एक चिह्न के लिए जो मुख्य रूप से विदेशों में उपयोग किया जाता है, यदि किसी भारतीय चिह्न के खिलाफ चला देने का मामला बनाया जाना चाहिए, तो वादी को यह स्थापित करना आवश्यक है कि विदेशों में चिह्न की प्रतिष्ठा अब भारत में भी इस हद तक फैल गई है कि वादी की सीमा-पार पर्याप्त प्रतिष्ठा है, जो कि चला देने का मामला बनता है। इसका कारण स्पष्ट है। चला देने की अवधारणा में एक ग्राहक को प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित चिह्न के उपयोग के कारण वादी के माल को प्रतिवादी के माल के रूप में विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया जाता है। इसलिए, चला देना अनिवार्य रूप से छल के अपकृत्य की प्रकृति का है, जिसमें प्रतिवादी वादी की सद्भावना और प्रतिष्ठा को भुनाने के लिए गुप्त तरीकों से - व्यापार चिह्न के मामले में, एक समान या भ्रामक रूप से समान व्यापार चिह्न का उपयोग करता है। हालाँकि, इसके लिए वादी के पास आवश्यक सद्भावना या प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यही कारण है कि न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, जहां वादी के चिह्न का मुख्य रूप से विदेश में उपयोग किया जाता है, वहां भारतीय चिह्न के सम्बन्ध में चला देने का मामला केवल तभी बनाया जा सकता है जब सीमा पार पर्याप्त प्रतिष्ठा का प्रमाण हो, यानी विदेश से भारत में प्रतिष्ठा का प्रसार हो।

31. टोयोटा जिदोशा काबुशिकी कैशा बनाम प्रियस ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब इसके बाद "**टोयोटा**" से संदर्भित) को सीमा पार प्रतिष्ठा की अवधारणा पर एक प्राधिकार माना जाता है। इसलिए उक्त निर्णय का अध्ययन करना सार्थक है।

31.1 टोयोटा जिदोशा काबुशिकी कैशा ("टोयोटा") एक जापान में निगमित ऑटोमोबाइल निर्माता है। टोयोटा ने इस न्यायालय में प्रियस ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रियस) के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रियस पर "टोयोटा", "टोयोटा इनोवा", "टोयोटा डिवाइस" और "प्रियस" चिहनों का उपयोग करके अतिलंघन करने और चला देने का आरोप लगाया गया। टोयोटा ने उपयोगकर्ता की प्राथमिकता का दावा किया। इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन सभी चिहनों के संबंध में टोयोटा के पक्ष में और प्रियस के खिलाफ अंतर्वर्ती व्यादेश दिया गया था। प्रियस ने इस न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष केवल "प्रियस" चिह्न के उपयोग के खिलाफ दिए गए व्यादेश के खिलाफ अपील की। खण्ड पीठ ने प्रियस की अपील को स्वीकार कर लिया, और टोयोटा के पक्ष में और प्रियस के खिलाफ दिए गए व्यादेश को दरकिनार कर दिया, क्योंकि उत्तरवर्ती द्वारा "प्रियस" चिह्न का उपयोग किया था। टोयोटा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

31.2 विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, प्रियस ने प्रतिवाद किया कि किसी भी उत्पाद के लिए टोयोटा के पक्ष में "प्रियस" चिह्न पंजीकृत नहीं किया गया था,

और भारत में कोई प्रियस कार नहीं बेची गई थी जिसके परिणामस्वरूप कोई सद्भावना बन सके। उत्पाद का भारत में कोई अस्तित्व न होने का कारण, प्रियस ने प्रतिवाद किया कि भारतीय ग्राहकों द्वारा टोयोटा के उत्पादों के साथ प्रत्यर्थी के पंजीकृत "प्रियस" व्यापार चिह्न की पहचान करने की कोई संभावना नहीं है। प्रियस ने दावा किया कि वह वास्तव में भारतीय बाजार में ऐड ऑन एक्सेसरिज़ बनाने वाले पहले हैं।

31.3 इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि (i) टोयोटा विश्व बाजार में "प्रियस" चिह्न का उपयोग करने वाली पहली कंपनी थी, (ii) "प्रियस" कारों की बिक्री की मात्रा और उसमें तेजी से वृद्धि को देखते हुए ब्रांड "प्रियस" की सद्भावना और प्रतिष्ठा, और (iii) भारत में "प्रियस" चिह्न में टोयोटा की सद्भावना और प्रतिष्ठा के प्रवेश को देखते हुए, टोयोटा एक व्यादेश का हकदार था जैसा कि मांगा गया था। उक्त निर्णय पर पहुँचने में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने (क) यह तथ्य कि कई भारतीयों ने प्रियस कारों के बारे में जानकारी के लिए वादी की वेबसाइटों को देखा था, (ख) भारत और अन्य देशों में आयोजित कार की प्रदर्शनी, (ग) विभिन्न ऑटोमोबाइल पत्रिकाओं में विज्ञापन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और जर्नल में कवर स्टोरी, और (घ) विकिपीडिया और ब्रिटानिका जैसे सूचना-प्रसार पोर्टल में कार के बारे में जानकारी की उपलब्धता। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए *एन.*

आर. डोंगरे बनाम व्हर्लपूल कारपोरेशन और मिल्लेट ऑफथो पर भरोसा जताया कि न्यायालय को यह जांचने की आवश्यकता थी कि विश्व बाजार में चिह्न का उपयोग करने वाला सबसे पहले कौन था। इस चिह्न ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, जो, विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, भारत में पैठ बना चुकी थी, टोयोटा का व्यादेश का हकदार होना अभिनिर्धारित किया गया था।

31.4 इस न्यायालय की खण्ड पीठ विद्वान एकल न्यायाधीश से असहमत थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रियस द्वारा आक्षेपित प्रियस चिह्न के पहले उपयोग की तारीख के बाद की अवधि से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा था। 1997 में टोयोटा द्वारा प्रियस कार के लॉन्च की रिपोर्टिंग और विज्ञापन को अभूतपूर्व नहीं माना गया था, और चुनिंदा समाचार पत्रों में छोटी-मोटी खबरों के रूप में प्रकाशित किया गया था। खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि सार्वभौमिकता सिद्धांत (जो यह मानता है कि एक चिह्न दुनिया भर में एक ही स्रोत को दर्शाता है) को प्रादेशिकता सिद्धांत (जो प्रत्येक देश में व्यापार चिह्न के अलग अस्तित्व को मान्यता देता है) से बदल दिया गया था। अप्रैल 2001 से पहले, जब प्रियस ने भारत में आक्षेपित प्रियस चिह्न का उपयोग शुरू किया था, तब देश में इंटरनेट की पहुंच को सीमित माना गया था, और टोयोटा द्वारा भारत में अपनी सद्भावना और प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठान के अनुमान को न्यायसंगत ठहराने के लिए अपर्याप्त था।

31.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, शुरुआत में, वादी की गुडविल, प्रतिवादी द्वारा गलत प्रस्तुतीकरण और परिणामस्वरूप वादी को हुए नुकसान के रूप में चला देने के तीन तत्वों की पहचान की है।

31.6 रिपोर्ट के अनुच्छेदों 29 से 39 तक, इसके बाद, प्रादेशिकता सिद्धांत से संबंधित है, जो सार्वभौमिकता सिद्धांत की वरीयता में व्यापार चिह्न पर लागू होता है। उनके गुणागुण को विस्तृत रूप में इस प्रकार से उद्धृत किया गया है:-

“29. यू.के. में न्यायालयों का दृष्टिकोण *स्टारबक्स*¹⁴ में यू.के. की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में पाया जा सकता है जिसमें लॉर्ड न्यूबर्गर ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

“52. जहाँ तक गुडविल के बराबर एक पर्याप्त व्यवसाय की बात है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल प्रतिष्ठा ही पर्याप्त नहीं है। ...दावेदार को यह दिखाना होगा कि अधिकार क्षेत्र में ग्राहकों के रूप में उसकी महत्वपूर्ण गुडविल है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि दावेदार का वास्तव में इस देश में कोई स्थापना या कार्यालय हो। गुडविल स्थापित करने हेतु, दावेदार के अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्राहक होने चाहिए, इसके विपरीत अधिकार क्षेत्र के लोग जो कहीं और ग्राहक होते हैं। इस प्रकार, जहां दावेदार का व्यवसाय विदेश में किया जाता है, एक दावेदार के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि इस अधिकार क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो विदेश में होने पर इसके ग्राहक होते हैं। हालाँकि, यह पर्याप्त हो

सकता है यदि दावेदार यह दिखा सके कि इस अधिकार क्षेत्र में ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश में किसी संस्था के साथ बुकिंग करके या उससे खरीदकर दावेदार की सेवा विदेश में लेने का अधिकार प्राप्त किया था। और, ऐसे मामले में, इकाई को दावेदार का अंश या शाखा होने की आवश्यकता नहीं है: यह दावेदार के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है।”

30. ऐसा लगता है कि **स्टारबक्स¹⁴** में, यू.के. के शीर्ष न्यायालय ने वास्तव में **एथलीट्स फुट मार्के. एसोसिएट्स इंक. बनाम कोबरा स्पोर्ट्स लिमिटेड¹⁵** में पहले के दृष्टिकोण को निम्नलिखित प्रभाव से परिष्कृत और दोहराया था:-

“... कोई भी व्यापारी किसी भी क्षेत्र में उसके खिलाफ चला देने की शिकायत नहीं कर सकता है...जिसमें उसका कोई ग्राहक नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके साथ व्यापार संबंध में हो। यह आम तौर पर जल्द ही यह कहते हुए व्यक्त किया गया कि वह उस विशिष्ट देश में कोई व्यापार नहीं करता है...लेकिन इसकी आंतरिकता यह होगी कि उस देश में उसका कोई ग्राहक नहीं है...”

31. ऑस्ट्रेलिया के फेडरल न्यायालय के समान दृष्टिकोण का एक सामान्य संदर्भ **टाको बेल बनाम ऑस्ट्रेलिया की टाको कं¹⁶** का भी हो सकता है, जिसे इस तरह बनाया जा सकता है.

32. प्रो. क्रिस्टोफर वाडलो का इस विषय पर विचार यह प्रतीत होता है कि कोई विदेशी दावेदार चला देने की कार्यवाही में सफल हो सकता है या नहीं, इसका परीक्षण यह है कि क्या उसके व्यवसाय की किसी विशेष अधिकार क्षेत्र में गुडविल है, जो इस "अप्रचलित" परीक्षण से व्यापक है कि क्या किसी दावेदार का उस अधिकार क्षेत्र में व्यवसाय/व्यवसाय का स्थान है। यदि उस अधिकार क्षेत्र में दावेदार के उत्पादों के लिए ग्राहक हैं, तो दावेदार एक घरेलू व्यापारी के समान स्थिति में है।

33. इसलिए, दुनिया भर में भारी न्यायिक और शैक्षणिक राय क्षेत्रीयता सिद्धांत के पक्ष में प्रतीत होती है। हम यह नहीं समझते कि यह बात इस देश पर क्यों लागू नहीं होनी चाहिए।

34. प्रादेशिकता सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालयों को यह करना होगा कि अनिवार्य रूप से यह निर्धारित करें कि क्या दावेदार द्वारा उपयोग किए गए चिह्न की प्रतिष्ठा और

¹⁴ स्टारबक्स (एच. के.) लिमिटेड बनाम ब्रिटिश स्काई ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप

¹⁵ 1980 आर. पी. सी. 343

गुडविल में कोई कमी आई है जिसने चला देने की कार्यवाही शुरू की है। इस तरह के निर्धारण के दौरान अनिवार्य रूप से एक वास्तविक बाजार के अस्तित्व की माँग और पता लगाना आवश्यक हो सकता है लेकिन एक विशेष क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिक सूक्ष्म रूप से अपने चिह्न द्वारा दावेदार की उपस्थिति जिस को निम्नलिखित दृष्टांतों से सबसे अच्छी तरह

से प्रकट किया जा सकता है, हालांकि वे न्यायालयों के निर्णयों से उत्पन्न होते हैं जो उस विशेष अधिकार क्षेत्र में अंतिम नहीं हो सकते हैं।

35. *एल.ए. सोसाइटी एनोनिमे डेस एंसिएन्स एटेब्लिसमेंट्स पैनहार्ड बनाम पैनहार्ड लेवस्सर मोटर कं. लिमि.*¹⁷ में, वादी फ्रांसीसी कार निर्माता थे जिन्होंने सोच समझकर इंग्लैंड में अपनी कारों को लॉन्च नहीं करने का फैसला किया था (पेटेंट उल्लंघन की आशंका)। फिर भी, कुछ लोगों ने उन्हें इंग्लैंड में आयात कराया था। यह देखा गया कि इंग्लैंड वादी के बाजारों में से एक था और इस प्रकार, इस मामले में, स्थायी व्यादेश दिया गया था। इसी तरह *ग्रांट बनाम लेविट*¹⁸ में, ग्लोब फर्निशिंग कंपनी के रूप में व्यापार करने वाली एक लिवरपूल व्यावसायिक संस्था ने डबलिन में इसी नाम के उपयोग के खिलाफ व्यादेश प्राप्त किया क्योंकि यह देखा गया था कि अभियोक्ता द्वारा विज्ञापन आयरलैंड तक पहुंच गए थे और ग्राहक आयरिश थे।

36. *सी & ए मोड्स बनाम सी & ए (वाटरफोर्ड) लिमि.*¹⁹, एक मामला था जहाँ वादी पूरे यू.के. और यहाँ तक कि उत्तरी आयरलैंड में कपड़ों की दुकानों की एक श्रृंखला संचालित करते थे, लेकिन आयरलैंड गणराज्य में नहीं जहाँ प्रतिवादी व्यापार कर रहे थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि,

“आयरलैंड गणराज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नियमित प्रथा का इस दुकान द्वारा आनंद लिया गया था।

उस समय तक एक पर्यटन ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को डबलिन से बेलफास्ट तक यात्रा करती थी और उस यात्रा के परिणामस्वरूप गणराज्य से ग्राहकों की भीड़ इतनी अधिक थी कि दुकान में आम तौर पर गुरुवार को अतिरिक्त अंशकालिक कर्मचारियों को उसी आधार पर नियुक्त किया जाता था जैसे शनिवार को किया जाता था जो आमतौर पर खरीदारी के सबसे व्यस्त दिन होते थे।”

उक्त दृष्टिकोण को तब से आयरिश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

37. क्या दूसरा सिद्धांत त्रिमूर्ति परीक्षण अर्थात् तिगुना पहचान परीक्षण *रेकिट & कोलमैन प्रोडक्ट्स लिमि. बनाम बोर्डन इंक.*²⁰ में निर्धारित भ्रम या असल/वास्तविक भ्रम की संभावना के परीक्षण पर स्थापित होगा जो एक अन्य प्रश्न है

¹⁶ (1981) 60 एफएलआर 60 (ऑस्ट)

¹⁷ (1901) 2 सीएच 513

¹⁸ (1901) 18 आरपीसी 361

जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है क्योंकि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह विचार लिया है कि पहला परीक्षण अर्थात् भ्रम की संभावना को केवल समयबद्ध कार्यों में ही संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है और वास्तविक भ्रम को तब साबित करना होगा जब मुकदमा या दावे पर अंततः निर्णय लिया जा रहा हो क्योंकि तब तक चला देने की कार्यवाही शुरू

होने के बाद काफी समय बीत चुका होगा। एक बार जब दावेदार जिसने चला देने की कार्यवाही की है, उस अधिकार क्षेत्र में अपनी गुडविल को स्थापित कर लेता है जिसमें वह दावा करता है कि प्रतिवादी दावेदार के सामान के ब्रांड नाम के तहत अपने सामान को चला देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वास्तविक भ्रम को सम्भावना से अलग स्थापित करने का दायित्व दावेदार पर नहीं लगाया जाना चाहिए। *संभावना या भ्रम की संभावना निशान या निशान के विवरण द्वारा संदर्भित हो सकती है, जैसा भी हो, और प्रतिवादियों द्वारा माल की बिक्री/विपणन के तरीके से जुड़ी परिस्थितियों और ऐसे अन्य प्रासंगिक तथ्यों के संदर्भ में प्रदर्शित होने में योग्य है।* वास्तविक भ्रम का सबूत, दूसरी ओर, दावेदार को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य लाने की आवश्यकता होगी जो आसानी से दावेदार के सामने नहीं आ सकता है और सीधे दावेदार के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। दी गई स्थिति में, दावेदार को कोई शिकायत नहीं की जा सकती है कि प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित चिह्न के तहत विपणन किए गए सामान को अनजाने में वादी दावेदार के रूप में खरीदा गया था। एक अपरिवर्तनीय आवश्यकता के रूप में इस तरह के प्रमाण को लाने की जिम्मेदारी दावेदार पर एक भारी दायित्व होगा जो उचित नहीं हो सकता है। वाणिज्यिक और व्यावसायिक नैतिकता, जो चला देने के कानून की नींव है, को इस तरह की आवश्यकता लागू करके पराजित नहीं होने दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, भ्रम की संभावना एक निश्चित और प्रतिवादियों द्वारा चला देने की कार्यवाही को साबित करने की बेहतर परीक्षा होगी। इस

तरह की परीक्षा वाणिज्यिक और व्यावसायिक नैतिकता के अनुरूप भी होगी जिसे चला देने का कानून प्राप्त करना चाहता है। अंतिम उपाय में, इसलिए यह संभावनाओं की प्रधानता है जिसे दावे का न्याय करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

38. अगला कार्य अब दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किए गए दो-स्तरीय निर्णय में आए विचारों में से किसी एक की शुद्धता के निर्धारण के लिए वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांतों का अनुप्रयोग होगा। वास्तव में, ट्रेडमार्क “प्रियस” ने निस्संदेह दुनिया के कई अन्य क्षेत्राधिकारों में बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की थी और यह भारत में प्रतिवादियों द्वारा इसके उपयोग और पंजीकरण से बहुत पहले था। लेकिन अगर क्षेत्रीयता का सिद्धांत मामले को नियंत्रित करना है, और हम पहले ही मान चुके हैं कि यह होना चाहिए, तो यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि वादी ने भारतीय बाजार में भी

¹⁹ 1976 आई. आर. 198 (आयरिश)

²⁰ (1990) 1 सभी ईआर 873 (एचएल)

“प्रियस” ब्रांड नाम के तहत अपनी कार के लिए पर्याप्त साख हासिल की थी। इस कार को वर्ष 2009-2010 में भारतीय बाजार में पेश किया गया था। ऑटोमोबाइल पत्रिकाओं, अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक पत्रिकाओं में विज्ञापन; विकिपीडिया और ऑनलाइन ब्रिटानिका डिक्शनरी जैसे सूचना-प्रसार पोर्टलों में डेटा की उपलब्धता और इंटरनेट पर जानकारी, भले ही स्वीकार की जाए,

भारतीय बाजार में उत्पाद की आवश्यक गुडविल और प्रतिष्ठा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षित आधार नहीं होगा, विशेष रूप से उस समय के सीमित ऑनलाइन प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अर्थात वर्ष 2001 में। द इकोनॉमिक टाइम्स में अलग-अलग और एकल रूप से जापान में उत्पाद के लॉन्च से संबंधित समाचार आइटम (27.3.1997 और 15.12.1997 के अंक) भी भारतीय बाजार में ब्रांड नाम की गुडविल और प्रतिष्ठा के अधिग्रहण और अस्तित्व को दृढ़ता से स्थापित नहीं करते हैं। उपरोक्त के साथ, वादी के गवाहों के साक्ष्य स्वयं भारतीय बाजार में उत्पाद के बहुत सीमित विक्रय और 2001 में अप्रैल से पहले भारत में उत्पाद के किसी भी वस्तुतः विज्ञापन की अनुपस्थिति का संकेत देंगे। यह, बदले में, या तो घरेलू बाजार में गुडविल की कमी या भारतीय समुदाय के एक महत्वपूर्ण खंड के बीच उत्पाद के बारे में ज्ञान और जानकारी की कमी को दर्शाएगा। यद्यपि यह सही हो सकता है कि जिन लोगों को उत्पाद की ऐसी जानकारी या जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, वे जनता का वह खंड होगा जो सामान्य आबादी से अलग उत्पाद के साथ काम करता है, यहां तक कि जनसंख्या के सीमित खंड के भीतर इस तरह के ज्ञान और जानकारी का प्रमाण भी प्रमुख नहीं है।

39. इन सब से हमें अंततः उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के इस निष्कर्ष से सहमत होना चाहिए कि कार प्रियस के ब्रांड नाम ने भारतीय बाजार में गुडविल, प्रतिष्ठा और बाजार या लोकप्रियता की डिग्री हासिल नहीं की थी ताकि अभियोक्ता को

पूर्व उपयोगकर्ता के अधिरथ के आवश्यक गुण निहित किए जा सकें ताकि पंजीकृत मालिक के खिलाफ भी चला देने की कार्यवाही को सफलतापूर्वक बनाए रखा जा सके। किसी भी मामले में मूल पक्षकारों के बीच विवाद वास्तव में पक्षकारों के साक्ष्य की सराहना है; एक कार्य जिसे यह न्यायालय निस्संदेह तब तक नहीं दोहराएगा जब तक कि पिछले मंच द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य न हो जो वर्तमान परिसर में ऐसा प्रतीत नहीं होता है।"

(इटालिक्स और अंडरस्कोरिंग दिए गए)

31.7 निम्नलिखित सिद्धांत उभरते हैं:-

- (i) प्रादेशिकता सिद्धांत लागू होता है; सार्वभौमिकता सिद्धांत नहीं। इसलिए, गुडविल और प्रतिष्ठा का अस्तित्व *भारत में* मौजूद है। सार्वभौमिक या विश्वव्यापी गुडविल और प्रतिष्ठा, क्षेत्रीय गुडविल और प्रतिष्ठा के किसी भी प्रमाण के बिना, पर्याप्त नहीं है।
- (ii) केवल प्रतिष्ठा ही पर्याप्त नहीं है। दावेदार/वादी को यह दिखाना चाहिए कि उसकी महत्वपूर्ण गुडविल है।
- (iii) प्रतिवादी के देश में अभियोक्ता के कार्यालय का वास्तविक अस्तित्व आवश्यक नहीं है।
- (iv) हालाँकि, दावेदार के पास प्रतिवादी के देश के भीतर ग्राहक होने चाहिए, जो प्रतिवादी के देश में ऐसे व्यक्तियों के विपरीत है जो कहीं और ग्राहक हैं। इस प्रकार, जहां दावेदार का व्यवसाय विदेश में किया जाता है,

दावेदार के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि प्रतिवादी के देश में ऐसे लोग हैं जो विदेश में होने पर उसके ग्राहक होते हैं।

(v) तथापि, यह पर्याप्त होगा यदि दावेदार यह दिखा सके कि प्रतिवादी के देश में ऐसे लोग थे जिन्होंने *प्रतिवादी के देश में किसी निकाय द्वारा आरक्षण कर या उससे खरीदारी करके* विदेश में दावेदार की सेवा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त किया। जिस व्यक्ति से ऐसी बुकिंग या खरीद की गई थी, वह दावेदार या उसका शाखा कार्यालय, या दावेदार के लिए या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है।

(vi) दावेदार को प्रतिवादी के देश के “क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अपने चिन्ह द्वारा उपस्थित होना चाहिए”, हालांकि “वास्तविक बाजार” का अस्तित्व आवश्यक नहीं था।

(vii) उदाहरण के लिए, इस तरह की उपस्थिति को व्यापक विज्ञापनों द्वारा दिखाया जा सकता है जो प्रतिवादी के देश में प्रसारित किए गए थे और देखे गए थे या पढ़े गए थे।

(viii) एक बार जब सीमा पार प्रतिष्ठा और गुडविल का अस्तित्व इस प्रकार स्थापित हो गया, तो दावेदार को वास्तविक भ्रम के अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी के आक्षेपित चिह्न के उपयोग से औसत बुद्धिमत्ता और अपूर्ण स्मृति के ग्राहक के भ्रमित होने की संभावना, कि प्रतिवादी की वस्तुएं या सेवाएं दावेदार-वादी की थीं, पर्याप्त थीं।

32. श्री किर्पेकर द्वारा भारत में याचिकाकर्ता की सीमा पार प्रतिष्ठा के अपने मामले को साबित करने के लिए उद्धृत सामग्री का विश्लेषण करने पर, मैं खुद को यह समझाने में असमर्थ हूँ कि *टोयोटा*¹² में निर्धारित मानकों के अनुरूप ऐसा मामला मौजूद है। श्री किर्पेकर ने अभिलेख पर एक एकल बीजक रखा है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के चिन्ह वाले सामान का भारत में आयात किया गया था। याचिका के साथ दायर दस्तावेजों के पृष्ठ 33 से 124 तक के अन्य सभी चालान, जिन पर श्री किर्पेकर ने भरोसा किया था, वे बीजक हैं जिनमें सामान अमेरिका के भीतर बेचे गए हैं।

33. श्री किर्पेकर ने इस उद्देश्य के लिए जिन निर्णयों पर भरोसा किया, वे भी उनके तर्क के समर्थन का काम नहीं करते हैं। *संचुरी ट्रेडर्स* एक ऐसा मामला था जो केवल स्वामित्व का दावा करने के अधिकार और चिह्न का उपयोग करने के अधिकार से संबंधित था। उक्त मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने जो निर्णय दिया, वह यह था कि किसी विशेष चिह्न के स्वामित्व और उपयोग के अधिकार का दावा करने के लिए, चिह्न का निरंतर या विस्तारित उपयोगकर्ता आवश्यक नहीं है। तत्काल उपयोग जारी रखने के इरादे से एकल वास्तविक उपयोग उपयोगकर्ता को ट्रेडमार्क के रूप में चिह्न का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है। इस मामले में विवाद का एकमात्र मुद्दा वादी का चिह्न का उपयोग करने का अधिकार होने के कारण, इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने

अभिनिर्धारित किया कि उपयोगकर्ता के व्यापक नहीं होने के बावजूद, चिह्न का उपयोग करने का अधिकार फिर भी मौजूद है।

34. वोल्वो एक ऐसा मामला था जिसमें कई अनुच्छेदों पर व्यापक चर्चा के आधार पर बॉम्बे उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वोल्वो ब्रांड नाम ने दुनिया भर में प्रतिष्ठा और गुडविल हासिल की थी। तत्काल संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के अनुच्छेद 61 से 67 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:-

“61. दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत विभिन्न मामलों को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि चला देने की कार्यवाही का सार वास्तविक या संभावित या संभाव्य धोखे में निहित है। वादी को अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठा और गुडविल स्थापित करनी होगी। क्विया टायमेट कार्रवाई में उसे वादी के व्यापार में या अपनी गुडविल और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की संभावना भी दिखानी चाहिए। धोखा कई प्रकार का हो सकता है अर्थात् कि जनता यह सोच सकती है कि प्रतिवादियों द्वारा निर्मित माल वास्तव में वादी द्वारा निर्मित हैं या कि वादी के साथ प्रतिवादियों का कोई व्यापार संबंध या संबंध है। यह भी स्पष्ट है कि सीमा पार प्रतिष्ठा को भारतीय न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है और कानून के मामले के रूप में वास्तविक विक्रय को साबित करना आवश्यक नहीं है, यदि अन्य सामग्री द्वारा, भारत में वादी की उपस्थिति और भारत में गुडविल और प्रतिष्ठा का होना दर्शाया जाता है। यह भी हमारे लिए स्पष्ट है कि कानून

की नज़र में “गतिविधि के सामान्य क्षेत्र” को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जैसा कि चला देने की कार्यवाही का मूल संभावित धोखे में निहित है, गतिविधि के सामान्य क्षेत्र का अस्तित्व हमेशा प्रासंगिक विचार है। यदि गतिविधि का सामान्य क्षेत्र है, तो धोखे की संभावना बहुत अधिक है और यदि गतिविधि के सामान्य क्षेत्र के होने की संभावना कम होती है तो इसे कानून के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कोई भी संभावना नहीं हो सकती है। तीसरा और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, ये सभी मुद्दे अंततः तथ्यों और परिस्थितियों और प्रत्येक विशेष मामले के अभिलेख पर सामग्री पर निर्भर करेंगे, कि क्या वादी ने गुडविल या प्रतिष्ठा स्थापित की है, क्या वादी ने सीमा पार प्रतिष्ठा स्थापित की है, क्या वादी ने अनजाने में या जानबूझकर गलत प्रस्तुतीकरण किया है और क्या अभियोक्ता को नुकसान हुआ है या समयबद्ध कार्रवाई में नुकसान होने की संभावना है। ये न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले तथ्य पर प्रश्न होंगे। यह भी स्पष्ट है कि यदि यह दर्शाया जाता है कि प्रतिवादी धोखा देने का इरादा रखता है, तो वादी की ओर से दायित्व बहुत कम होगा। प्रतिवादी और वादी के सामान के बीच अप्रत्याशित और अस्पष्टीकृत समानताओं का अस्तित्व या प्रतिवादी द्वारा नाम को अपनाने के लिए स्पष्टीकरण की कमी या गलत स्पष्टीकरण बेहद प्रासंगिक हो सकता है।

62. हम पहले प्रतिवादीगण की इस दलील पर विचार करेंगे कि अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें भारी देरी हो रही है और किसी भी मामले में वादी ने प्रतिवादियों की कार्यवाही को स्वीकार कर लिया है। हमें पहले यह दर्ज करना चाहिए कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर, हमें यह मानने का कोई औचित्य नहीं मिलता है कि मुकदमा दायर करने में वादी की कार्यवाही मौन कार्यवाही है क्योंकि यह वादीगण को ब्लैकमेल करने की कार्यवाही है। श्री देवत्री ने तर्क दिया कि प्रतिवादी कंपनी अर्थात् वोल्वो स्टील्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1990 में की गई थी और उन्होंने वर्ष 1991 में उत्पादन शुरू किया था। वर्ष 1993 में इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। 7.3.1995 पर एक सार्वजनिक निर्गम खोला गया था। इस मुद्दे को 10.3.1995 पर बंद कर दिया गया था। इस प्रकार 16.3.1995 पर दायर मुकदमा में देरी हुई है। श्री देवत्री ने यह भी प्रस्तुत किया कि वोल्वो टेरी लिमिटेड नाम की एक कंपनी अस्तित्व में थी जिसके शेयरों का नियमित रूप से वर्ष 1992 से अगस्त 1993 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता था, जिस पर वादी ने ध्यान दिया होगा और चूंकि वादी ने कार्यवाही नहीं की, इसलिए प्रतिवादियों को यह मानते हुए उचित ठहराया गया कि वादी “वोल्वो” के नाम पर गुडविल और प्रतिष्ठा में किसी भी स्वामित्व अधिकार का दावा नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, वादी मान गए हैं। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि वादी की कार्यवाही में इस परिकल्पना पर देरी हुई है कि वादी को प्रतिवादियों द्वारा “वोल्वो” शब्द के उपयोग के बारे में जानकारी

थी। अभिलेख से पता चलता है कि वादी को पहली बार ए.एन. जेड. ग्रिंडलेज़ बैंक से दिनांक 7.3.1995 के एक पत्र के साथ प्रतिवादी कंपनी का विवरण-पत्र और विज्ञापन मिला था। हम इस दावे को स्वीकार नहीं करने का कोई कारण नहीं पाते हैं और इस तरह हम मुकदमा दायर करने में कोई देरी नहीं पाते हैं।

63. जहाँ तक सहमति के बिंदु का संबंध है, हमें वादी के खिलाफ अभिलेख पर रखने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है। यह दर्शाने हेतु कोई सामग्री नहीं है कि वादी ने किसी भी तरह से प्रतिवादियों को प्रोत्साहित किया या जानबूझकर और जानते हुए प्रतिवादियों को वोल्वो नाम का उपयोग करने की अनुमति दी थी। वादी की स्थिति और प्रतिष्ठा को देखते हुए, जिसे हम इसके बाद संदर्भित करेंगे कि हम इसे बिल्कुल भी संभावित नहीं मानते हैं कि जानकारी के बावजूद वादी ने प्रतिवादियों को वर्ष 1990 से ही नाम का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इसके विपरीत जिस क्षण वादी को प्रतिवादियों द्वारा वोल्वो नाम के उपयोग के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत न्यायालय का रुख किया। हमारे द्वारा इस संबंध में प्रतिपादित कानूनी स्थिति के आधार पर जैसा कि उद्धृत और संदर्भित मामले द्वारा उल्लिखित है, हमारी राय है कि वादी को कथित देरी या सहमति के आधार पर राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

64. जहाँ तक वादी की प्रतिष्ठा और गुडविल का संबंध है, श्री तुलजापुरकर ने वर्ष 1993 की वादी की वार्षिक रिपोर्ट से बताया कि वर्ष 1991 में वादी की कंपनी की बिक्री 77,223 मिलियन

एस.ई.के. थी, जो वर्ष 1992 में बढ़कर 83,002 और वर्ष 1993 में 1,11,155 हो गया था। हालाँकि, उसी रिपोर्ट से श्री देवेत्री ने बताया कि अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के भाषण में यह स्पष्ट है कि वोल्वो के पास जो संसाधन हैं उन्हें उनके मुख्य व्यवसायों की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। मोटर वाहन परिचालन पर उनका पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि उस भाषण में ही यह उल्लेख किया गया है कि वोल्वो के पास आज एक प्रभावशाली उत्पाद कार्यक्रम है जिसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है और विपणन में सफलता हासिल की है। वे यूरोप में निरंतर कमजोर बाजार पर अन्य यूरोपीय कार निर्माताओं की तुलना में कम निर्भर हैं। श्री तुलजापुरकर ने यह भी बताया कि वर्ष 1993 के दौरान वोल्वो समूह की कुल संपत्ति 17.5 एस.ई.के. बिलियन से बढ़कर 134.5 एस.ई.के. बिलियन हो गई थी। अपील पेपर बुक के पृष्ठ 368 से 385 पर दुनिया भर के 138 देशों में व्यापार चिह्न के रूप में वोल्वो के पंजीकरण का उल्लेख किया गया है। अपील पत्र पुस्तक के पृष्ठ 236 पर कई कंपनियों का उल्लेख किया गया है जो या तो पूर्ण स्वामित्व वाली हैं या समूह में योगदान देने वाली कंपनियां हैं या ए.बी.वोल्वो द्वारा प्रमुख स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। ये कंपनियां दुनिया के विभिन्न हिस्सों जैसे अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, नॉर्वे, सिंगापुर, हांगकांग, मैक्सिको, स्वीडन, जर्मनी, स्पेन, इटली, लंदन, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्राज़ील, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, कनाडा, नीदरलैंड्स, तुर्की आदि में हैं। श्री तुलजापुरकर ने यह भी बताया कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से पता चलता

है कि वादी स्टार टी.वी. नेटवर्क पर वोल्वो कारों का विज्ञापन कर रहे हैं। श्री देवेत्री ने बताया कि सामग्री से पता चलता है कि यह केवल कारों के संबंध में था और वह भी वर्ष 1994 में। श्री तुलजापुरकर ने आगे बताया कि वोल्वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं द्वारा खुद का विज्ञापन कर रही है। उस ओर इंगित करते हुए श्री तुलजापुरकर ने बताया कि टाइम्स में “बूम फॉर द प्लैज़र पैकेजेस” शीर्षक वाला लेख 10.6.1989 पर प्रकाशित किया गया था। “डच वोल्वो सीज़ नेट राइज़ ऑन न्यू मॉडल” शीर्षक वाला लेख एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल में दिनांक 2.12.1986 पर प्रकाशित हुआ था। “वोल्वो बाय्स आउट लेलैंड बट” शीर्षक वाला लेख दिनांक 31.3.1988 के फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी अनुवाद के साथ पुर्तगाली में ‘ओ मिलाग्रे इकोनॉमिको दा वोल्वो’ शीर्षक वाला एक लेख 1985 में रीडर्स डाइजेस्ट में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने एक लेख शीर्षक 'वी कैन लव द अर्थ' टाइम्स में की ओर भी इशारा किया जो दिनांक 15.11.1989 पर भी प्रकाशित किया गया था। इसी तरह न्यूजवीक में दिनांक 5.3.1990 पर ‘मैरिज ऑफ कन्विनियेंस’ शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया गया था।

65. श्री तुलजापुरकर ने जिन सबसे महत्वपूर्ण सामग्री पर जोर दिया, वह 'ब्रांड्स' नामक प्रकाशन था जो इंटरब्रांड द्वारा एक

अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा है जो पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी और 1991 में पुनर्मुद्रित हुई थी। मुखपृष्ठ पर कहा गया है कि ब्रांड की अवधारणा का महत्व लगभग एक सदी पहले बढ़ना शुरू हुआ था। वास्तव में, आज के कई सबसे बड़े ब्रांड, जिनमें कोडक और कोकाकोला भी शामिल हैं, इसी अवधि के हैं और दुनिया भर में अपने उत्पादों अथवा सेवा को अलग दिखाने के लिए ब्रांडिंग अब केंद्रीय महत्व की हो गई हैं। ब्रांड, कई कंपनियों के लिए, विकास और लाभप्रदता के इंजन हैं और अब तक उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। यह पुस्तक दुनिया के सबसे सफल ब्रांडों के विकास और विकास के बारे में है कि उनकी शुरुआत कैसे हुई और वे आज कहाँ हैं। पुस्तक में ब्रांड दर ब्रांड आधार पर वर्णन किया गया है कि प्रत्येक ब्रांड को क्या शक्तिशाली बनाता है और प्रत्येक ब्रांड को अन्य से कैसे अलग किया जाता है। पुस्तक का दायरा अंतरराष्ट्रीय है जिसमें ऐसे ब्रांड शामिल हैं जिनकी दुनिया भर में ताकत है जैसे केलॉग और ऐसे ब्रांड जो मुख्य रूप से स्थानीय आधार पर काम करते हैं जैसे जापान में स्नो ब्रांड और ऑस्ट्रेलिया में वेजेमाइट। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यहां केवल दुनिया के प्रमुख ब्रांडों का प्रतिनिधित्व किया गया है। इनका चयन दुनिया की अग्रणी ब्रांडिंग सलाहकारी संस्था इंटरब्रांडग्रुप पालिसी द्वारा किया गया है। इसके प्रमुख ब्रांडों के चयन को 500 से अधिक ब्रांडों की प्रारंभिक कार्य सूची से लिया गया है जो उन प्रमुख विशेषताओं को शामिल करते हैं जो इंटरब्रांड की दृष्टि से ब्रांड की ताकत का गठन करते हैं। इन कारकों में नेतृत्व, स्थिरता, प्रवृत्ति और समर्थन के साथ-साथ वे

बाजार भी शामिल हैं जिनमें ब्रांड संचालित होता है। इंटरब्रांड का चयन मजबूत और विशिष्ट ब्रांड व्यक्तित्व वाले ब्रांडों पर केंद्रित है और अधिक सामान्यीकृत कॉर्पोरेट ब्रांडों के बजाय स्वतंत्र उत्पाद ब्रांडों का समर्थन करता है। वोल्वो का एक संदर्भ पुस्तक के पृष्ठ 101 पर पाया जाता है और वोल्वो के बारे में यही लिखा गया है:

"वोल्वो की स्थापना 1920 के दशक में स्वीडन में हुई थी और वोल्वो समूह का अब दुनिया भर में लगभग 10 अरब डॉलर का कारोबार है। 'वोल्वो' शब्द का अर्थ लैटिन में 'आई रोल' है और यह विशिष्ट व्यापार चिह्न मूल रूप से स्वीडिश वाहन निर्माता एसकेएफ द्वारा नवोदित कार कंपनी को दिया गया था, जिसने कुछ साल पहले नाम पंजीकृत किया था लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। वोल्वो अपने वाहन उत्पादों के लिए विशेष रूप से अपने ब्रांड नाम सुरक्षित रखता है और उसने उपहार और नवीनता वाली वस्तुओं के लिए भी तीसरे पक्ष को लाइसेंस देने की अनुमति देने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है क्योंकि यह चिंतित है कि नाम का कोई भी कमजोर या दुरुपयोग मौलिक रूप से इसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। मोटर वाहन बाजार के लक्जरी यात्री कारों के क्षेत्र में, वोल्वो के पास उत्कृष्ट इंजीनियरिंग, विश्वसनीयता, पारिवारिक मूल्यों और पर्यावरण की देखभाल के विशेष गुणों के साथ एक अत्यधिक विशिष्ट ब्रांड स्थिति

है, ये सभी अपेक्षाकृत स्वस्थ स्कैंडिनेवियाई संदर्भ में हैं।हाल ही में वोल्वो ने एक तकनीकी सहयोग के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने के लिए रेनॉल्ट के साथ गठबंधन किया है। तथापि वोल्वो और रेनोल्ट के चिहनों को पूर्ण रूप से अलग रखा जाएगा और ब्रांड पहचान को विलयन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।यह भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वोल्वो पकड़ के मामले में कोडक और एक्सॉन के बराबर है, उनकी तरह, अमूर्त ब्रांडिंग एक स्पष्ट भिन्न छवि बनाने में समर्थ, योग्य होने से लाभान्वित हुआ है।"

66. श्री तुलजापुरकर ने यह भी बताया कि कंपनी बड़े पैमाने पर खेल गतिविधियों को प्रायोजित कर रही है अथार्थ टेनिस में डेविस कप, इक्वेस्ट्रियन वोल्वो विश्व कप, गोल्फ, मोटरिंग और स्किंसपोर्ट और भारत में टेनिस में डेविस कप को भी मार्च 1986 के महीने में कंपनी द्वारा प्रायोजित किया गया था।

67. हमारी राय में उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वोल्वो ब्रांड नाम ने दुनिया भर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा और सद्भावना हासिल की है।"

35. श्री किर्पेकर ने याचिका में दावा किए गए बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न की विश्वव्यापी या वैश्विक प्रतिष्ठा का मामला बनाने के लिए अमेरिका के भीतर लेनदेन से संबंधित निश्चित चालानों को छोड़कर कोई भी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। **वोल्वो** में निर्णय, इसलिए, वर्तमान मामले पर लागू नहीं हो सकता है।

36. *मिल्मेट ऑफथो* ने औषधीय उत्पादों के साथ काम किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि औषधीय उत्पादों को अक्सर वैश्विक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, विशेष रूप से चिकित्सा साहित्य की मुफ्त उपलब्धता के साथ-साथ चिकित्सा सम्मेलनों, संगोष्ठियों और व्याख्यानों में ऐसे उत्पादों की चर्चा के साथ-साथ बिक्री, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं और अन्य मीडिया में उत्पादों के विज्ञापन जो इस देश में उपलब्ध हैं। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा इस आशय की कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है। इस प्रकार *मिल्मेट ओफथो* में परीक्षणों को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सीमा पार प्रतिष्ठा का मामला अर्थात् अमेरिका में याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा भारत में फैल गयी है, ऐसा भी कहा जा सकता है ।

37. व्यापार चिह्न अधिनियम की उप-धारा (1) से (3) और धारा 11, जो याचिका में विशेष रूप से और अनन्य रूप से लागू की गई हैं, इसलिए याचिकाकर्ता की सहायता के लिए नहीं आ सकती हैं।

38. धारा 11 (10) (ii):

38.1 मामले के तथ्यों पर, मैं पाता हूँ कि याचिकाकर्ता, तथापि ,व्यापार चिह्न अधिनियम की खंड 11(10)(ii) के आधार पर राहत का हकदार है, जिसमें पंजीयक को, चिह्न पंजीकृत करते समय, व्यापार चिह्न से संबंधित अधिकार को प्रभावित करने वाले आवेदक अथवा प्रतिद्वंदी में से किसी एक के दुर्भाव को ध्यान में

रखने की आवश्यकता होती है। यद्यपि प्रावधान कुछ हद तक खुले तरीके से लिखा गया है, जिसमें पंजीयक को एक चिह्न पंजीकृत करते समय, आवेदक के दुर्भाव को "ध्यान में रखने" की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि दुर्भाव का अस्तित्व आवेदक को पंजीकरण के लिए अयोग्य बना देगा। तथापि, सांविधिक प्रावधानों की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, और इन्हें केवल अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता है। अन्यथा भी, स्पष्ट रूप से पढ़ा जाए, खंड 11(10)(ii) का इरादा और उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक चिह्न के पंजीकरण को अक्षम करना है, जिसके पंजीकरण का अनुरोध दुर्भाव से दूषित है।

38.2 "दुर्भाव" को व्यापार चिह्न अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, अदालतों ने व्यापार चिह्न कानून के संदर्भ में इस अवधारणा पर विचार किया है। *हैरिसन बनाम टेटन* में इंग्लैंड और वेल्स की अपील अदालत *वैली ट्रेडिंग* कं. 23 ने इस प्रकार कहा:

"29. सुरेन पीटीवाई लिमिटेड बनाम मल्टीपल मार्केटिंग लिमिटेड C000479899/1 मालिक, मल्टीपल मार्केटिंग, ने ट्रेडमार्क बीई नैचुरल के तहत निरसन के उत्पादों के लिए आवेदक को वितरित

किया। निरस्तीकरण खण्डपीठ ने माना कि आवेदन दुर्भाव से किया गया था। इसमें कहा गया है:

“10.सी. टी. एम. आर. प्रणाली में दुर्भाव एक संकीर्ण कानूनी अवधारणा है। दुर्भाव सद्भाव के विपरीत है, आम तौर पर इसका अर्थ वास्तविक या रचनात्मक धोखाधड़ी या किसी अन्य को गुमराह करने या धोखा देने कि योजना,या किसी अन्य के भयावह इरादो को इंगित करता है या शामिल करता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। वैचारिक रूप से, दुर्भाव को "बेईमान इरादे" के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि दुर्भाव की व्याख्या अनुचित प्रथाओं के रूप में की जा सकती है जिसमें दर्ज करने के समय सी. टी. एम. के आवेदक की ओर से किसी भी सद्भाव की कमी शामिल है।

²¹ (10) व्यापारचिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन और उसके संबंध में दायर विरोध पर विचार करते समय, पंजीयक -

* * * *

(ii) व्यापारचिह्न से संबंधित अधिकार को प्रभावित करने वाले आवेदक या प्रतिद्वंदी में से किसी एक के दुर्भाव को ध्यान में रखें।

11. दुर्भाव को या तो अनुचित व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें दायर करने के समय कार्यालय के प्रति आवेदक की ओर से सद्भावना की कमी शामिल है, या किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों पर

आधारित अनुचित व्यवहार द्वारा समझा जा सकता है। न केवल उन मामलों में दुर्भाव है जहां आवेदक जानबूझकर कार्यालय को अपर्याप्त जानकारी द्वारा गलत या भ्रामक प्रस्तुत करता है, बल्कि उन परिस्थितियों में भी जहां वह पंजीकरण के माध्यम से, किसी तीसरे पक्ष के व्यापार चिह्न को हथियाने का इरादा रखता है जिसके साथ उसने संविदात्मक या पूर्व-संविदात्मक संबंध संपर्क किया था।

30. *सैंसो डी डोना के ट्रेड मार्क मामले C0006716979/1²⁴ में* निरस्तीकरण खण्डपीठ ने कहा:

17. सी. टी. एम. आर. प्रणाली में दुर्भाव एक संकीर्ण कानूनी अवधारणा है। दुर्भाव सद्भावना के विपरीत है, आम तौर पर इसका अर्थ वास्तविक या रचनात्मक धोखाधड़ी या किसी अन्य को गुमराह करने या धोखा देने कि योजना, या किसी अन्य के भयावह इरादों को इंगित करता है या शामिल करता है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। वैचारिक रूप से, दुर्भाव को "बेईमान इरादे" के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि दुर्भाव की व्याख्या अनुचित प्रथाओं के रूप में की जा सकती है जिसमें दर्ज करने के समय सी. टी. एम. के आवेदक की ओर से किसी भी सद्भावना इरादे की कमी शामिल है। उदाहरण: यदि यह दिखाया जा सकता है कि संबंधित पक्ष संपर्क में थे, उदाहरण के लिए संबंधित व्यापार में एक प्रदर्शनी में, और जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ब्रांड से युक्त सीटीएम के लिए आवेदन दायर किया, तो दुर्भाव का निष्कर्ष निकालने का कारण होगा। इस

मामले में, हालांकि, " दुर्भाव " शब्द के अर्थ के अनुसार, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेंसो डि डोना वर्ट्रिब्स - जीएमबीएच बेईमानी से काम कर रहा था या उनका इरादा इसी तरह का कोई कार्य करने का था, या वे अनुचित प्रथाओं या इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे।

31. इसी तरह का प्रभाव *लैनकम परफ्यूम्स एत ब्यूटे एंड सायज़ का ट्रेड मार्क में निर्णय पर पड़ा।*

(जोर दिया गया)

38.3 डोमेन नाम पंजीकरण के संदर्भ में, केरली का व्यापार चिह्न और व्यापार नाम का कानून निम्नलिखित मामलों में मौजूद "दुर्भाव" को परिभाषित करता है:

"(क) जहां डोमेन नाम के पंजीकरण के आसपास की परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि यह मुख्य रूप से डोमेन नाम पंजीकरण को बेचने, किराए पर लेने या अन्यथा स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था, शिकायतकर्ता को नाम के व्यापार चिह्न अधिकारों के कारण, या दावेदार के प्रतिद्वंद्वी को, डोमेन नाम अधिग्रहण से सीधे संबंधित दस्तावेज आउट-ऑफ-पॉकेट से अधिक मूल्यवान विचार के लिए प्राप्त किया गया था; या

(ख) जहां डोमेन नाम पंजीकृत किया गया है ताकि नाम में व्यापार चिह्न अधिकारों के मालिक को संबंधित डोमेन नाम में

निशान को प्रतिबिंबित करने से रोका जा सके जहां पंजीकरणकर्ता इस तरह के आचरण के एक पैटर्न में लगा हुआ है; या

(ग) जहाँ डोमेन नाम मुख्य रूप से किसी प्रतियोगी के व्यवसाय को बाधित करने के उद्देश्य से पंजीकृत किया गया है; या

(घ) जहां डोमेन नाम का उपयोग करके पंजीकरणकर्ता ने वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट या किसी उत्पाद के स्रोत, प्रायोजन, संबद्धता या समर्थन के बारे में शिकायतकर्ता के चिह्न के साथ भ्रम की संभावना पैदा करके वेबसाइट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को लुभाकर व्यावसायिक लाभ आकर्षित करने का प्रयास किया है।"

38.4 ग्रोमैक्स प्लास्टिकल्चर लिमिटेड बनाम डॉन एंड लो नॉनवोवेन्स लिमिटेड,

न्या. लिंडसे, ने निम्नलिखित शब्दों में "दुर्भाव" को परिभाषित किया:

"स्पष्ट रूप से इसके लिए दुर्भाव की आवश्यकता है, जैसा कि मैं मानता हूँ। इसमें कुछ ऐसे सौदे भी शामिल हैं जो जांच किए जा रहे विशेष क्षेत्र में उचित और अनुभवी व्यक्तियों द्वारा योग्य प्रतिग्राह्य वाणिज्यिक व्यवहार के मानकों से कम हैं।"

38.5 पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने भूपिंदर सिंह बनाम राजस्थान

राज्य में "दुर्भाव" को इस प्रकार परिभाषित किया:

"दुर्भाव" शब्द द्वेष की तुलना में थोड़ा नम्र है, और इसका अर्थ है धोखाधड़ी या किसी के ज्ञात विफलता या कर्तव्य का जवाब

देने में जानबूझकर विफलता का तात्पर्य है। बुरा निर्णय या लापरवाही "दुर्भाव" नहीं है, जो एक दुर्भाव उद्देश्य, या कुछ नैतिक तिरस्कार का आयात करता है और गलत काम करने का संकेत देता है। यह एक गलती से कहीं अधिक है। निर्णय का और दुर्भाव का पर्याय है।"

38.6 श्री किर्पेकर ने प्रतिवादी 1 को "व्यापार चिन्ह स्क्वाटर" के रूप में निंदा की।

38.7 "व्यापार चिन्ह स्क्वाटर" एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात दुराचार बौद्धिक संपदा है, हालांकि इसे व्यापार चिन्ह अधिनियम में विशिष्ट स्थान नहीं मिलता है। प्रो.डोरिस एस्टेल लॉन्ग ने अपने लेख "इज फेम ऑल देयर इज? बीटिंग ग्लोबल मोनोपोलिस्ट्स एट देयर ओन मार्केटिंग गेम" में "व्यापार चिन्ह स्क्वाटर" को परिभाषित किया है "एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वैध अधिकार धारकों को अपने अधिकारों को सुरक्षित करने का अवसर मिलने से पहले घरेलू स्तर पर तीसरे पक्ष के अंकों को पंजीकृत करना चाहता है। "कहीं और, उसी लेख में, विद्वान लेखक ने लिखा कि "एक व्यापार चिन्ह स्क्वाटर दूसरे के चिन्ह को चुरा लेता है और इसे अपने देशों में व्यापार चिन्ह के रूप में पंजीकृत करता है यह जानते हुए कि यह किसी और का है। अपने लेख में " व्यापार चिन्ह स्क्वाटर: चिली के साक्ष्य, कार्स्टन फिंक, क्रिश्चियन हेल्मर्स और कार्लोस पॉस ने व्यापार चिन्ह स्क्वाटर की व्याख्या करते हुए इसे एक हालिया घटना करार दिया, इस प्रकार:

“हाल के वर्षों में, लोकप्रिय मीडिया और विशेष ब्लॉगों ने " व्यापार चिन्ह स्क्वाटर" नामक एक घटना के बारे में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया है।"यह घटना एक ऐसी स्थिति का वर्णन करती है जिसमें एक कंपनी या व्यक्ति एक ट्रेडमार्क पंजीकृत करता है जो किसी अन्य कंपनी के अच्छे, सेवा या व्यापारिक नाम की रक्षा करता है। इसके बाद वाली कंपनी ने आमतौर पर ब्रांड मान्यता और उत्पाद, सेवा या व्यापारिक नाम में निवेश है, लेकिन एक व्यापार चिन्ह पंजीकृत नहीं किया है। स्क्वाटर ऐसे व्यापार चिन्ह को पंजीकृत करने का प्रयास करते हैं, ज्यादातर मामलों में वाणिज्य में इन व्यापार चिन्ह का उपयोग करने के इरादे से नहीं, बल्कि ब्रांड मालिकों या अन्य कंपनियों से किराया निकालने के इरादे से जो ब्रांड पर भरोसा करते हैं, जैसे कि विदेशी ब्रांडों के मामले में आयातक एक विशिष्ट परिदृश्य एक विदेशी ब्रांड के व्यापार चिन्ह को पंजीकृत करने और विदेशी ब्रांड के मालिक के स्थानीय बाजार में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करने के लिए है। एक बार ब्रांड के मालिक के प्रवेश करने के बाद, स्क्वाटर ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए मुकदमा करने की धमकी दे सकता है। ब्रांड मालिक के लिए बौद्धिक संपदा प्राप्त करना संभव हो सकता है। व्यापार चिन्ह को रद्द करने के लिए कार्यालय या सिविल न्यायालय, लेकिन यह महंगा है और इसमें काफी देरी और कानूनी के साथ-साथ वाणिज्यिक अनिश्चितता भी शामिल हो सकती है।"

38.8 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बी. पी. आई. स्पोर्ट्स शब्द चिह्न को पंजीकृत करने में प्रतिवादी 1 का कार्य, जो उसकी जानकारी और जागरूकता के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत था और जिसमें याचिकाकर्ता की वैश्विक प्रतिष्ठा थी, उसके नाम पर, "ट्रेड मार्क स्क्वाटिंग" का गठन करता है। हालांकि एक व्यक्तिगत घटना के रूप में व्यापार चिह्न के गठन का व्यापार चिह्न अधिनियम में विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह निश्चित रूप से, मेरी राय में, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 11(10) (ii) के अर्थ के भीतर "बुरे विश्वास" के बराबर होगा। प्रतिवादी 1 का स्पष्ट इरादा, जो ट्रेडमार्क स्क्वाटिंग की पाठ्यपुस्तक परिभाषा भी है, याचिकाकर्ता के चिह्न को चुराना है, ताकि याचिकाकर्ता के अपने नाम पर इसे पंजीकृत करने के प्रयास को अवरुद्ध किया जा सके- जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।

²⁸ अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग, डब्ल्यू. आई. पी. ओ., जिनेवा, स्विट्जरलैंड

²⁹ सहायक प्रोफेसर, सांता क्लारा विश्वविद्यालय, अमेरिका

³⁰ अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर, ILADES-यूनिवर्सिटी अल्बर्टो हुर्टाडो, सैंटियागो, चिली

38.9 वर्तमान मामले में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता का आयातक था। यह इस तरह के आयातक के रूप में उनकी क्षमता

में था कि प्रतिवादी वास्तव में बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न का उपयोग कर रहा था, जिसे बाद में, प्रतिवादी ने समान वस्तुओं के लिए अपने पक्ष में पंजीकृत किया है। इसलिए, प्रतिवादी का / द्वारा उक्त चिह्न के संबंध में याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का इरादा पारदर्शी प्रतीत होता है।

38.10 श्री किर्पेकर ने बताया है कि प्रतिवादी 1 केवल उपरोक्त निशान पर अड़ा हुआ है, क्योंकि उसका निशान का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है और उसने याचिकाकर्ता के सामान के आयातक के अलावा भारत में कभी भी इसका वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया है। याचिका में, उक्त प्रभाव के लिए एक विशिष्ट आरोप है, जो प्रतिवादी द्वारा किसी भी उपस्थिति या याचिका के किसी भी जवाब की अनुपस्थिति में, स्वीकार किए जाने के रूप में व्यवहार किया जाए। प्रतिवादी की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं क्योंकि प्रतिवादी ने इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भी उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना है और इसलिए, इस याचिका को निर्विरोध जाने की अनुमति दी है।

38.11 वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रत्यक्षतः, जिस तरह से प्रतिवादी ने विवादित चिह्न बी. पी. आई. स्पोर्ट्स का पंजीकरण प्राप्त करने में कार्य किया है, उसी वस्तु के संबंध में जिसके लिए अंक/ चिह्न याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत हैं, यद्यपि अमेरिका में, और जिसके संबंध में याचिकाकर्ता भारत में भी चिह्न का उपयोग कर रहा था-क्योंकि पंजीकृत चिह्न के मामले में, चिह्न का उपयोग करने

वाले सामान/ वस्तु का आयात व्यापार चिह्न अधिनियम की खंड 29 (6) के संदर्भ में उसका "उपयोग" करता है-यह प्रतिवादी की ओर से स्पष्ट असद्भाव/ दुर्भाव को प्रकट करता है। बी. पी. आई. स्पोर्ट्स शब्द और उपकरण चिह्न के तहत याचिकाकर्ता के सामान का आयात करने के बाद, और माल के लिए एक बाजार के अस्तित्व को देखने के बाद और शायद, उस वैश्विक सद्भावना से प्रभावित होकर जो चिह्न ने आदेश दिया था, प्रतिवादी 1 ने, कारणों से, उसी सामान के लिए अपने नाम पर याचिकाकर्ता के चिह्न का पंजीकरण प्राप्त किया है, जिसके संबंध में, विदेश में, चिह्न याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत था। ऐसा करने के लिए प्रेरणा, जाहिर तौर पर हानिकारक है। उस प्रतिवादी 1 ने वर्तमान याचिका को चुनौती देने के लिए भी नहीं चुना है, इसके अलावा, इस स्थिति की एक मौन स्वीकृति के बराबर है।

39. यद्यपि, इसलिए, मेरा विचार नहीं है कि याचिकाकर्ता याचिका में दिए गए आधारों के लिए राहत का हकदार है, फिर भी, क्योंकि याचिका में जिन तथ्यों का आग्रह किया गया है, वे ट्रेडमार्क अधिनियम की खंड 11 (10) (ii) को लागू करते हुए प्रतिवादी द्वारा विवादित चिह्न को असद्भाव/ बेईमानी/बुरे व्यवहार/ गलत तरीके से अपनाने का मामला बनाते हैं, मैं इसे उचित मानता हूं कि प्रतिवादी के पक्ष में पंजीकृत आक्षेपित बी. पी. आई. स्पोर्ट्स शब्द चिह्न, पंजीकरण सं. 4422891 दिनांक 26 सितंबर 2020 डब्ल्यू.ई.एफ. 28 जनवरी 2020, व्यापार

चिहनों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।चूंकि यह एक ऐसा तथ्य था जो व्यापार चिह्न पंजीयक के नोटिस के भीतर नहीं था जब आक्षेपित चिह्न पंजीकृत किया गया था, और जो रिकॉर्ड न्यायालय के समक्ष रखा गया है, उससे सामने आया है, इसलिए मामला उन निशानों के दायरे में आएगा जो व्यापार चिह्न अधिनियम की खंड 57 (2) के अर्थ के भीतर "गलत तरीके से रजिस्टर पर बने हुए हैं"।

40. उपरोक्त कारणों से, विवादित बी. पी. आई. स्पोर्ट्स चिह्न को ट्रेडमार्क के रजिस्टर से तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाता है और ट्रेडमार्क के रजिस्टर को तदनुसार सुधारने का निर्देश दिया जाता है।

41. इस निर्णय की एक प्रति निर्धारित तरीके से उचित अनुपालन के लिए व्यापार चिह्न पंजीयक को तुरंत भेजी जाए।

42. तदनुसार, याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है।

43. चूंकि इस फैसले के आदेश के दौरान दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित थे, इसलिए मैंने विद्वान अधिवक्ता श्री सचिन गुप्ता और श्री दुष्यंत महांत, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और जो अदालत में मौजूद हैं, से सहायता मांगी थी।उनके इनपुट इस मामले को तय करने में मूल सहायक रहे हैं।यह न्यायालय उक्त विद्वान अधिवक्ता के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

न्या. सी. हरी शंकर

अप्रैल 27,2023/एआर/आरबी

(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।