दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 16 मई, 2024

सि.वा. (वाणि.) 56/2015

सिटीजन वॉच कं., लिमिटेड ..... वादी

द्वारा: अधिवक्तागण, श्री सुशांत सिंह, श्री सौरव पटनायक, सुश्री श्रुति गुप्ता और श्री पीयूष कुमार

बनाम

दिनेशकुमार लक्ष्मण भाई बिरदा ..... प्रतिवादी

दवारा: अधिवक्तागण, श्री एस. पी. मेहता और श्री सितेश नारायण सिंह।

कोरम:

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति ज्योति सिंह

निर्णय

न्या. ज्योति सिंह

1. यह वाद सिटीजन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड द्वारा दिसंबर, 2015 में दायर किया गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी, जिसमें दिनेशकुमार लक्ष्मणभाई विरदा/प्रतिवादी और उनके भागीदारों, निदेशकों, एजेंटों और उनकी ओर से काम करने वाले अन्य सभी

लोगों को खराद मशीनों सहित मशीनी उपकरण या किसी भी प्रकार के सामान और सेवाओं के निर्माण, विपणन, बिक्री, बिक्री की पेशकश करने से रोका गया था, जिस पर सिटीजन या सी-टीजन चिह्न और/या कोई अन्य भ्रामक रूप से समान व्यापार चिन्ह, व्यापार नाम और डोमेन नाम हो, जो वादी के प्रसिद्ध पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन का उल्लंघन करता हो और/या उसे कमजोर करता हो और/या प्रतिवादी के सामान को वादी के सामान के रूप में पेश करने से रोका गया हो। वाद की लागत के साथ 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। इस पर निर्णय उदघोषित करने के लिए निवेदन किया गया है। वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिनांक 01.10.2016 को वादी कंपनी का नाम बदलकर सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड कर दिया गया और इस आधार पर वादी ने सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के तहत अन्तर.आ. 10021/2017 के तहत नाम परिवर्तन के संबंध में वाद में संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। आवेदन के साथ, वादी ने याचिका का समर्थन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, टोक्यो, जापान से प्राप्त वाणिज्यिक रजिस्टर में ऐतिहासिक वस्तुओं के हिस्से का प्रमाण पत्र दायर किया। प्रतिवादी से जवाब मांगने और पक्षों को सुनने के बाद, दिनांक 27.09.2017 के आदेश के अनुसार, न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया और नाम बदलकर सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड करने की अनुमति दे दी और वादी को संशोधित पक्षकारों का ज्ञापन और संशोधित वाद दायर करने की अनुमति दे दी, जो दोनों 09.10.2017 को दायर किए गए।

2. **<u>वादी का मामला:</u>**

2.1 वादी एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनी है जो जापान के कानूनों के तहत संगठित और विद्यमान है और दुनिया भर में इसकी उपस्थिति है। वादी कंपनी जापान की अत्यधिक प्रतिष्ठित सिटीजन ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ की होल्डिंग कंपनी है, जो घड़ी निर्माण, अनुसंधान विकास, उत्पादन, विभिन्न प्रकार के सामानों के निर्माण और बिक्री के सभी चरणों में लगी हुई है, जैसे कि प्रेसिजन मशीनीकरण, खराद मशीन, उपकरण और जिग्स सहित औद्योगिक मशीनरी, प्रेसिजन मापन उपकरण, आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना सामान जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटर, बैटरी और आभूषण। सुश्री सुदर्शन सेन मित्रा को वादी की विधिवत नियुक्त अटॉर्नी बताया गया, जो दिनांक 02.06.2015 की पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत वाद करने, उसे सत्यापित करने और उसे शुरू करने में सक्षम है।

2.2 वादी की पूर्ववर्ती कंपनी शोकोशा वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट (लैबोरेटरी) का व्यवसाय संचालन 1918 ई.में जापान में शुरू हुआ था। कंपनी को सिटीजन नाम देने वाले व्यक्ति श्री शिनपेई गोटोह थे, जो 1912-26 के वर्षों में टोक्यो के तत्कालीन मेयर थे। वादी के पूर्ववर्ती शोकोशा वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट (लैबोरेटरी) ने अपना पहला उत्पाद, एक पॉकेट घड़ी, वर्ष 1924 में लॉन्च किया था और श्री गोटोह ने इसे सिटीजन नाम दिया ताकि यह “हर जगह लोगों के दिलों के करीब हो”। 1924 में पहली बार अपनाए जाने के बाद से, सिटीजन चिह्न वैश्विक

स्तर पर वादी के उत्पादों के संबंध में व्यापक और निरंतर उपयोग में रहा है। सिटीजन शब्द को औपचारिक रूप से अपने पूर्ववर्ती, सिटीजन तोकई कबुशिकी कैशा (सिटीजन वाच को, लि. के रूप में भी प्रचलित) के कॉर्पोरेट नाम के रूप में अपनाया गया था, जब यह 28.05.1930 को अस्तित्व में आया था। वादी की अधिकांश समूह कंपनियों में भी सिटीजन शब्द उनके कॉर्पोरेट नामों के प्रमुख भाग के रूप में है। 2007 में, वादी का नाम सिटीजन तोकई कबुशिकी कैशा से बदलकर सिटीजन होल्डिंग्स कबुशिकी कैशा हो गया, जिसे सिटीजन होल्डिंग, को.लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है। 01.10.2016 को, वादी ने फिर से अपनी कंपनी का नाम सिटीजन होल्डिंग को., लिमिटेड से सिटीजन वाच को.लिमिटेड में बदल दिया।

2.3 वादी के पास कई सामूहिक कंपनियां हैं जो सिटीजन चिन्ह के अंतर्गत दुनिया भर में औद्योगिक मशीनों के व्यापार की विशाल परिमाण के लिए सामूहिक रूप से संचालन और योगदान कर रही हैं। ये कंपनियां या तो वादी की सहायक कंपनियां हैं और/या वादी से संबद्ध हैं जो उसी कंपनी समूह का हिस्सा हैं। वादी के समूह में कई कंपनियां शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं; सिटीजन मशीनरी कं, लिमिटेड; सिटीजन (चीन) प्रिसीजन मशीनरी कं. लिमिटेड; सिटिजन मशीनरी एशिया कं. लिमिटेड; सिटिजन मशीनरी वियतनाम कं, लिमिटेड; सिटिजन मशीनरी फिलीपींस इंक; सिनकॉम मियानो कोरिया कं. लिमिटेड; सिनकॉम मियानो ताइवान कं. लिमिटेड; सिनकॉम मियानो एशिया सेल्स कं. लिमिटेड; सिटिजन मशीनरी यूरोप जी एम बी एच; सिटिजन

मशीनरी यूके लिमिटेड; हेस्टिका फ्रांस एस.ए.एस.; सिरमा मैकचिन एस.आर.एल.; लिमिटेड]

2.4 भारत के साथ वादी का संबंध वर्ष 1956 में शुरू हुआ जब भारत के पहले प्रधान मंत्री ने जापान का दौरा किया और तर्कसंगत घड़ी उत्पादन प्रणाली देखी। 1958 में, भारत में घरेलू घड़ी उत्पादन स्थापित करने में सहायता के लिए वादी को संपर्क किया गया था। भारत सरकार के अनुरोध पर, 1960 में एक संयंत्र के लिए एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे एक राष्ट्रीय उद्यम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ('एचएमटी') द्वारा प्रबंधित किया जाना था। इस व्यवस्था के द्वारा, सिटीजन की उच्च प्रौद्योगिकी 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में आई। इसलिए, वादी के सिटीजन चिन्ह ने 1960 के दशक की शुरुआत में सामान्य रूप से भारतीय जनता के दिमाग में अपना जुड़ाव स्थापित कर लिया था।

2.5 वादी ने दुनिया भर में अपने व्यवसाय का विस्तार किया और एक वैश्विक ब्रांड के रूप में मान्यता प्राप्त की। लगभग 3 दशकों में दुनिया के सबसे बड़े घड़ीसाज़ के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत करने में वादी ने तेजी से विकास किया, जो 1986 से वादी द्वारा आयोजित इस कार्य के लिए एक विशिष्ट सम्मान है। अपने विशाल आकार और दुनिया भर में पहुंच के अलावा, वादी को नागरिक समूह के रूप में उन्नत प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। दुनिया की सबसे पतली एलसीडी घड़ी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डेप्थ सेंसर के साथ दुनिया की पहली पेशेवर डाइव घड़ी तक,

पहली वॉयस रिकग्निशन वॉच तक, वादी का इनोवेशन तकनीकों में दुनिया का पहला रिकॉर्ड बेजोड़ और पथ-प्रदर्शक है। इन "फर्स्टस" के पीछे प्रेरणा प्रत्येक ग्राहक के लिए घड़ी के अनुभव को बेहतर बनाने का लक्ष्य है। घड़ी बनाने के अलावा, वादी अपनी सटीक खराद मशीनों और मशीनी उपकरण के निर्माण के लिए भी जाना जाता है, जो विश्व स्तर पर सिटीजन और इसके उपब्रांड सिनकॉम और मियानो के चिन्ह के तहत निर्मित और बेचे जाते हैं। प्रत्येक खराद मशीन पर, चिह्न सिटीजन को मॉडल के साथ प्रमुखता से लिखा, चिपकाया, उभरा या उत्कीर्ण किया जाता है, जो एक संकेतक के रूप में कार्य करता है कि खराद मशीनें वादी की कंपनी द्वारा निर्मित होती हैं, जो उन्नत तकनीक में दुनिया भर में अग्रणी है।

2.6 औद्योगिक सटीकता के साथ मशीन उपकरण व्यवसाय के संबंध में, वादी का इतिहास 1936 का है, जब वादी के पूर्ववर्ती सिटीजन वॉच कं, लिमिटेड ने मशीनी उपकरण का उत्पादन शुरू किया था। 1961 से, सिटीजन वॉच कं. लिमिटेड ने विश्व बाजार में खुले तौर पर मशीनी उपकरण बेचना शुरू कर दिया। 1970 में, वादी द्वारा दुनिया का पहला संख्यात्मक रूप से नियंत्रित ('एनसी') स्वचालित खराद विकसित किया गया था, जो छोटे सटीकता वाले कंप्यूटर संख्यात्मक रूप से नियंत्रित ('सीएनसी') स्वचालित खराद की सिनकॉम श्रृंखला का आधार बन गया। वर्ष 1982 में, जापान में नागरिक प्रेसिजन मशीनरी कं. लिमिटेड नाम के तहत एक अलग कानूनी इकाई स्थापित की गई थी जो सटीक मशीनी उपकरण के निर्माण और बिक्री पर केंद्रित थी। वादी ने

धीरे-धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने मशीनी उपकरण और खराद मशीन व्यवसाय का विस्तार किया, वर्ष 1985 में मारुबेनी नागरिक-सिनकॉम इंक (एमसीसी) और वर्ष 1986 में सिटीजन मशीनरी यूरोप जीएमबीएच को अपने यूरोपीय बिक्री कार्यालय के रूप में बनाया। वादी ने धीरे-धीरे यूएसए में अपने मशीन टूल्स और खराद मशीनों के कारोबार का विस्तार किया और वर्ष 1985 में मारुबेनी सिटीजन-सिनकॉम इंक (एमसीसी) का गठन किया और वर्ष 1986 में सिटीजन मशीनरी यूरोप जीएमबीएच को अपना यूरोपीय बिक्री कार्यालय बनाया। 1985 और 1986 तक सिटीजन सिनकॉम के नाम से वादी के मशीनी उपकरण और खराद मशीनें वैश्विक ब्रांड बन गईं, जब वादी ने यूएसए और यूरोप के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने कारोबार का अतिरिक्त-क्षेत्रीय विस्तार किया। परिणामस्वरूप, 1980 के दशक की शुरुआत में यह एक सर्वविदित तथ्य बन गया कि वादी व्यापक पैमाने पर खराद मशीनों और अन्य सटीक मशीन उपकरणों के संबंध में सिटीजन चिह्न का एकमात्र मालिक है। 2001 में, नागरिक मशीनरी एशिया कं. लिमिटेड, थाईलैंड में विनिर्माण आधार, स्थापित किया गया था। 2002 में, सिटीजन वॉच कंपनी के सटीक मशीनरी डिवीजन को सिटीजन प्रिसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड के साथ समेकित किया गया था। 2005 में, का कॉर्पोरेट नाम सिटीजन प्रिसिजन मशीनरी कं. लिमिटेड को सिटीजन मशीनरी कं. लिमिटेड में बदल दिया गया था, जो कंपनी 2011 में मियानो मशीनरी इंक के साथ विलय हो गई थी और कॉर्पोरेट नाम बदलकर सिटीजन मशीनरी मियानो कं, लिमिटेड कर दिया गया था। 2015 में, सिटीजन

मशीनरी मियानो कंपनी लिमिटेड के कॉर्पोरेट नाम में एक और बदलाव किया गया और इसका नाम बदलकर सिटीजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि यह वर्तमान में दुनिया भर में सीएनसी स्वचालित खराद मशीनों के नेता के रूप में जानी जाती है। सभी कंपनियाँ (सिटीजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड सहित) जिन्होंने खराद मशीनों सहित सटीक मशीनरी का निर्माण और विपणन किया है, वे सिटीजन समूह का हिस्सा हैं। यहाँ वादी सिटीजन समूह की होल्डिंग कंपनी है। इस प्रकार, खराद मशीनों और अन्य सटीक उपकरणों के संबंध में वादी की समूह कंपनियों द्वारा उत्पन्न सद्भावना और प्रतिष्ठा सीधे वादी को अर्जित होगी, जो समूह की होल्डिंग कंपनी और व्यापार चिन्ह सिटीजन का मालिक है।

2.7 व्यापार चिन्ह सिटीजन के तहत बेची जाने वाली वादी की मशीनें बेहतर तकनीक के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं और भारत में व्यापार चिन्ह सिटीजन के तहत मशीनी उपकरण और खराद मशीनों में इसका संचालन वर्ष 1978 में शुरू हुआ था।

2.8 वादी का चिह्न नागरिक दुनिया भर के कई देशों में पंजीकृत है। भारत में, वादी ने पहली बार 1961 में अपने व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया और कक्षा 07, 09 और 14 में पंजीकरण प्राप्त किया। वादी वर्ग 07 में 'मशीन और मशीनी उपकरण 'के लिए व्यापार चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत मालिक है, जिसमें निसे वर्गीकरण के तहत खराद मशीनें शामिल हैं। पंजीकरण विवरण इस प्रकार हैं:

Mark	Class	Number	Application date	Status
CITIZEN	07	201050	08.03.1961	Registered
CITIZEN Micro HumanTech	07	1524818	24.01.2007	Registered

2.9 सिटीजन के तहत उत्पादों और सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता के कारण, वादी ने भारत सहित दुनिया भर में जबरदस्त प्रतिष्ठा और सद्भावना हासिल की है। सिटीजन चिन्ह को सीमा पार पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में उपभोक्ता और व्यापार के सदस्य वादी के उत्पादों से अच्छी तरह परिचित हैं, जिन पर सिटीजन चिह्न है। वादी के चिन्ह सिटीजन से जुड़ी प्रतिष्ठा और सद्भावना खराद मशीनों सहित मशीनी उपकरण के संबंध में निम्नलिखित बिक्री के आंकड़ों से दिखाई देती है:

Year	Net sales for industrial machinery (in thousand USD)
2004	263,846
2005	331,403
2006	317,749
2007	375,304
2008	396,392
2009	339,054
2010	229,415
2011	455,036
2012	511,968
2013	378,020
2014	405,131

2.10. सिटीजन चिह्न के तहत वादी के उत्पादों को व्यापक रूप से दुनिया भर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ दुनिया भर में प्रचलन

वाली पत्रिकाओं और व्यावसायिक पत्रिकाओं में व्यापक रूप से विज्ञापित और प्रचारित किया गया है। वादी ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया है और घड़ियों और मशीनी उपकरण के संबंध में दुनिया भर में सिटीजन के विज्ञापन और प्रचार में अलग से भारी खर्च किया है:

Year	Publicity expenses (in million USD)
2004	94
2005	93
2006	107
2007	148
2008	158
2009	128
2010	163
2011	189
2012	157
2013	183
2014	174

2.11. वादी का चिह्न नागरिक भारत में कम से कम वर्ष 1978 से ना केवल सीमा पार प्रतिष्ठा के फैलने के कारण बल्कि खराद मशीनों की प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से, कई ग्राहकों को निर्यात के माध्यम से भी प्रसिद्ध है। जनवरी 2008 के आसपास वादी को व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण के लिए प्रतिवादी द्वारा श्रेणी 07 में दायर आवेदन मिला, जिसकी संख्या 1484080 था, जिसे व्यापार चिन्ह जर्नल संख्या 1384(1) दिनांक 16.01.2008 में प्रकाशित किया गया था। वादी ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि वादी समान वस्तुओं यानी खराद मशीनों के संबंध में व्यापार चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत स्वामी था। इस आवेदन का वादी ने विरोध भी किया था। प्रतिवादी ने 1994 से खराद मशीनों के लिए चिन्ह का दावा किया था। वादी द्वारा दायर

दोनों विरोध व्यापार चिन्ह पंजीकरण के समक्ष लंबित हैं। 2014 में इंटरनेट पर वादी की अनौपचारिक खोज से पता चला कि प्रतिवादी खराद मशीनों के लिए भ्रामक रूप से समान और ध्वन्यात्मक रूप से समान चिह्न सिटीजन का उपयोग करके अपने चिह्न सिटीजन का उल्लंघन कर रहा था। प्रतिवादी ने अक्टूबर, 2014 में या उसके आसपास www.citizenlathe.in एक वेबसाइट लॉन्च की थी और 27.11.2015 को डोमेन <citizenlathe.com> भी प्राप्त किया था और मशीनी उपकरण में वैश्विक नेता होने के लिए खुद का प्रतिनिधित्व और विज्ञापन करने और 'सिटीजन खराद ' नाम से अपने व्यवसाय का प्रदर्शन करने के लिए http://citizenlathe.com// एक वेबसाइट शुरू की थी। इस कृत्य से हैरान और चिंतित, वादी ने प्रतिवादी को 09.01.2015 को एक संघर्ष विराम नोटिस भेजा, जिसके बाद कई अनुस्मारक आए, जिनमें से अंतिम दिनांक 06.04.2015 था।

2.12. 01.05.2015 को, प्रतिवादी ने व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (इसके बाद '1999 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 142 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राजकोट, गुजरात न्यायालय में एक झूठा और तुच्छ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वादी प्रतिवादी को आधारहीन धमकियां जारी कर रहा था और यह घोषणा करने की मांग की कि प्रतिवादी के आक्षेपित चिह्न वादी के नागरिक चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान नहीं हैं और निषेधाज्ञा की मांग की।

2.13 वादी को 2015 में वर्तमान वाद दायर करने के लिए विवश किया गया था क्योंकि प्रतिवादी ने अपने सिटीजन चिह्न का उल्लंघन करना जारी रखा और अपने सामान यानी खराद मशीनों को वादी के रूप में पारित कर दिया, जो वादी की सद्भावना और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा था। 22.12.2015 को, न्यायालय ने प्रतिवादी को किसी भी तरह से या किसी अन्य भ्रामक रूप से समान चिह्न में व्यापार चिन्ह 'सिटीजन' के तहत अपने उत्पादों के निर्माण, विपणन, विज्ञापन, बिक्री या उपयोग करने से रोकने के लिए *एक-पक्षीय अंतरिम* निषेधाज्ञा दी और एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया। आदेश की पुष्टि की गई और 04.04.2018 को पूर्ण कर दिया गया।

3. **<u>वादी की ओर से दलीलें</u>**

3.1 वादी का गौरवशाली इतिहास 1918 का है जब इसकी पूर्ववर्ती कंपनी शोकोशा वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट (प्रयोगशाला) ने अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया था। वर्ड सिटीजन को औपचारिक रूप से अपने पूर्ववर्ती सिटीजन टोकेई काबुशिकी कैशा के कॉर्पोरेट नाम के रूप में अपनाया गया था, जो सिटीजन वॉच कं. लिमिटेड के रूप में भी कारोबार कर रहा था, जो 28.05.1930 को अस्तित्व में आया था। 2007 में, वादी का नाम बदलकर सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा और 01.10.2016 को सिटीजन वॉच कं. लिमिटेड में बदल दिया गया, वादी की कई समूह कंपनियां हैं जो या तो वादी की सहायक कंपनियां हैं या उससे संबद्ध हैं, जो कंपनियों के एक ही समूह का हिस्सा हैं। भारत में वादी का

संचालन 1960 में शुरू हुआ जब एचएमटी के प्रबंधन के तहत एक संयंत्र स्थापित करने के लिए वादी और भारत सरकार के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। औद्योगिक परिशुद्धता के तहत मशीनी उपकरण के साथ वादी का व्यवसाय 1936 से है और भारतीय बाजार में वादी ने 1978 में खराद मशीनों की बिक्री शुरू की और तब से, व्यवसाय जारी रहा है और विस्तार हुआ है। यह सुश्री सुदर्शन सेन मित्र अभि.सा.द्वारा साबित किया गया था, जिन्होंने अपने हलफनामे में कहा था कि वादी की खराद मशीनें पहली बार 1978 में भारत में बेची गई थीं। उन्होंने सिटीजन वॉच कं, लिमिटेड द्वारा जारी बिक्री चालान को भी साबित किया, जिसमें 1987 में खराद मशीनों की बिक्री को प्र.अभि.सा.1/6 (सा.) के रूप में प्रमाणित किया गया था। खराद मशीनों सहित सटीक उपकरणों के संबंध में वादी की समूह कंपनियों द्वारा उत्पन्न सद्भावना और प्रतिष्ठा और वादी के समूह की होल्डिंग कंपनी होने और व्यापार चिन्ह सिटीजन के मालिक होने के तथ्य को भी अभि.सा.1 द्वारा प्र.अभि.सा.1/2, प्र.अभि.सा.1/3, प्र.अभि.सा.1/5, प्र.अभि.सा.1/6, प्र.अभि.सा.1/8 और प्र.अभि.सा.1/11 से प्र.अभि.सा.1/17 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेजों के माध्यम से साबित और स्थापित किया गया था।

3.2 वादी दुनिया के कई देशों में व्यापार चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत मालिक है। व्यापार चिन्ह सिटीजन के संबंध में वादी के विश्वव्यापी व्यापार चिन्ह पंजीकरण की पूरी सूची अभि.सा.1 द्वारा प्र.अभि.सा.1/7 (सा.) के रूप में साबित की गई थी। चीन, हांगकांग, मलेशिया, पाकिस्तान आदि में व्यापार

चिन्ह पंजीकरण/कार्यालयों द्वारा जारी किए गए व्यापार चिन्ह सिटीजन के व्यापार चिन्ह पंजीकरण प्रमाणपत्रों की प्रतियां प्र.अभि.सा.1/8 (सा.) के रूप में प्रदर्शित की गईं। भारत में, वादी ने 1961 में व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया और कक्षा 07, 09 और 14 [प्र.अभि.सा.1/9 (सा.)] में पंजीकरण प्राप्त किया। वादी को व्यापार चिन्ह सिटीजन के तहत अभूतपूर्व और भारी बिक्री का श्रेय देना है और बिक्री 2004 में 263,846 अमेरिकी डॉलर (हजार में) से बढ़कर 2014 में 405,131 अमेरिकी डॉलर (हजार में) हो गई और यह दस्तावेज प्र.अभि.सा.1/11 के माध्यम से साबित हुआ। सिटीजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड द्वारा बेची गई सिटीजन ब्रांडेड खराद मशीनों की भारत में बिक्री से उत्पन्न होने वाली बिक्री इकाइयां 2007-08 में 25 इकाइयों से बढ़कर 2016-17 में 62 इकाइयों (प्र.अभि.सा.2/2) हो गईं। वादी ने सिटीजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड, जापान के माध्यम से खराद मशीनों को लोकप्रिय बनाने में भारी मात्रा में धन खर्च किया और आई एम टे इ एक्स (भारतीय धातु काटने की मशीन उपकरण प्रदर्शनी) 2017 के लिए किए गए व्यय 18,600 अमेरिकी डॉलर (प्र.अभि.सा.2/3) के बराबर थे। प्रचार संबंधी व्यय 2004 में 94 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014 में 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया और प्र.अभि.सा. 1/14 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेजों ने 1985 से 2008 तक हाथ की घड़ियों और दीवाल घड़ियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय बिक्री के प्रचार संबंधी आंकड़ों को साबित किया। वादी के समूह द्वारा भारत में बेची गई मशीनीकरण की बिक्री इकाइयों की प्रतियों को

प्र.अभि.सा.1/15 के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों और हस्तियों ने जैसे केविन पीटरसन, राहुल द्रविड़, करीना कपूर, केली क्लार्कसन और विक्टर अजारेंका द्वारा वादी के ब्रांड का प्रचार-प्रसार किया गया है । इस आशय की प्रचार सामग्री, प्रकाशित पत्रिकाओं, पत्रिकाओं आदि की प्रतियां प्र.अभि.सा.1/17 (सा.) के रूप में प्रदर्शित की गईं।

3.3. व्यापार चिन्ह सिटीजन की सद्भावना और प्रतिष्ठा के बारे में पूरी तरह से सचेत और जागरूक होने के कारण, प्रतिवादी ने बेईमानी से व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण के लिए श्रेणी 07 में जिसकी सं. 1484080 के साथ आवेदन किया। 2010 में, उन्होंने फिर से चिन्ह सी-टीजन संख्या 1754411 के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर किया। दोनों आवेदनों का वादी द्वारा विरोध किया गया था और विचार लंबित हैं और प्रतिवादी स्वीकार्य रूप से आक्षेपित चिह्नों का पंजीकृत मालिक नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उल्लंघन और उसे गायब करने की अवैध गतिविधियां वादी द्वारा भेजे गए रोक और निषेध नोटिस और अनुस्मारक के बावजूद नहीं रुकीं और इसके बजाय उन्होंने वादी के खिलाफ राजकोट, गुजरात में एक झूठा मुकदमा दायर किया, जिसे वादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.सं. के तहत दायर आवेदन पर खारिज कर दिया गया था।

3.4. वादी के चिह्न सिटीजन ने दुनिया भर में जबरदस्त प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, जो भारत तक विस्तारित गया है। चिन्ह /ब्रांड सिटीजन की ऐसी प्रतिष्ठा है कि जब कोई इकाई समान, संबंधित, या संबंधित उत्पादों या सेवाओं पर या यहां तक कि असमान वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में एक समान या यहां

तक कि एक समान और / या भ्रामक रूप से समान चिह्न का उपयोग करती है, तो यह आसानी से जनता के दिमाग में कनेक्शन स्थापित करेगा कि ऐसे उत्पाद और / या सेवाएं वादी के साथ जुड़ी हुई हैं। वादी ने पहले ही दुनिया भर के उपभोक्ताओं के बीच नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है।

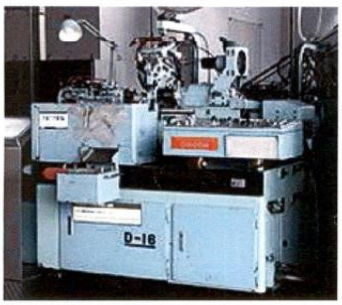
3.5. कम से कम 1930 के दशक से शुरू में घड़ियों के संबंध में और उसके बाद खराद मशीनों के साथ-साथ सिटीजन व्यापार चिन्ह के पूर्व पंजीकरण के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय और भारत दोनों में सिटीजन व्यापार चिन्ह के पूर्व पंजीकरण के साथ-साथ चौंका देने वाली बिक्री, प्रचार के माध्यम से व्यापक प्रतिष्ठा, मीडिया विज्ञापन और ज्ञान के वितरण के अन्य साधनों के साथ, दुनिया भर में सिटीजन चिह्न को अपनाने और उपयोग करने के कारण, चिह्न के भौगोलिक कवरेज के व्यापक क्षेत्र, वादी सिटीजन चिह्न को 1999 अधिनियम की धारा 2 (ठ) (य छ) के तहत परिभाषित 'प्रसिद्ध' व्यापार चिन्ह की कसौटी को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए, वादी को किसी भी तीसरे पक्ष को एक समान या अलग-अलग वस्तुओं के संबंध में व्यापार के दौरान सिटीजन या किसी अन्य भ्रामक समान व्यापार चिन्ह का उपयोग करने से रोकने के लिए सभी वैधानिक और सामान्य कानून अधिकार प्राप्त हैं।

3.6. प्रतिवादी का चिह्न दृश्यात्मक और ध्वन्यात्मक रूप से वादी के पंजीकृत और पहले इस्तेमाल किए गए व्यापार चिन्ह सिटीजन के समान है। प्रतिवादी ने

वादी के सिटीजन लोगो के फ़ॉन्ट और लिपि की नकल की है, जो कि नीचे दी गई तुलना से स्पष्ट है:

Plaintiff's stylized trademark as used in 1978 for lathe machines distributed in India **CITIZEN**	**Trademark/logo mark of Defendant under application no. 1484080 in Class 07 for lathe machines**
Plaintiff's trademark and logo as used in 1978 on lathe machines distributed in India 	
Plaintiff's stylized trademark with distinctive red colour oval device used world wide including in India **CITIZEN**	**Trademark/logo mark of Defendant under application no. 1754411 in Class 07 for lathe machines containing the similar red colour device**
Defendant's well know global trademark **CITIZEN**	

3.7. वादी ने 1961 में मशीनी उपकरण बेचना शुरू किया और 16 में एन सी लेथे सिनकॉम डी-1970 विकसित किया। प्रतिवादी की खराद मशीनों की व्यापार ड्रेस/रंग योजना वादी की सिनकॉम डी-16 खराद मशीनों के समान है, जिन्हें पहली बार 1978 में भारत में वितरित किया गया था, जिसे तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है:

Lathe machine model no. CINCOM D-16 of Plaintiff	Medium duty lathe machine of Defendant
	

3.8. समान वस्तुओं के संबंध में व्यापार के दौरान समान व्यापार चिन्ह सिटीजन का उपयोग करके, जो वादी से किसी भी प्राधिकरण या अनुमति के बिना खराद मशीन और मशीनी उपकरण हैं, प्रतिवादी ने जानबूझकर 1999 अधिनियम की धारा 28 के तहत वादी के अधिकारों का उल्लंघन किया है। चूंकि प्रतिद्वंद्वी चिह्न और वस्तु एक जैसे हैं, इसलिए 1999 अधिनियम की धारा 29(2) के तहत स्पष्ट उल्लंघन है। प्रतिवादी की अपनी मशीनों को वादी की मशीनों के रूप में दिखाने की मंशा इस तथ्य से स्पष्ट है कि उसने मशीनों के लिए समान हल्के नीले रंग का उपयोग किया है और मशीनों पर दिखाई देने वाला नाम वादी के लोगो का दर्पण प्रतिबिंब है, जिसमें वादी की सिनकॉम-डी 16 खराद मशीन पर पाए गए लाल आधार पर सफेद रंग में सिटीजन शब्द लिखा हुआ है, जो वादी के शुरुआती मॉडलों में से एक था, जिसे 1978 में भारत में बेचा गया था। इसलिए, व्यापार के दौरान गलत बयानी करके, प्रतिवादी वादी की मजबूत साख और प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठा रहा है,

जिससे वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँच रहा है और उसके पंजीकृत व्यापार चिन्ह की खास तरह की विशेषता कमज़ोर हो रही है। इस प्रकार प्रतिवादी उल्लंघन और स्थान हथियाने का भी दोषी है।

3.9. प्रतिवादी ने एक ही समान वस्तुओं यानी खराद मशीनों के संबंध में वादी के सिटीजन चिह्न की पूरी तरह से नकल की है। वादी खराद और अन्य मशीनी उपकरण सहित कई सामानों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार चिन्ह सिटीजन का पूर्व अपनाने वाला और साथ ही पूर्व पंजीकृत मालिक भी है, जिसकी भारत में त्रुटिहीन प्रतिष्ठा है। यह सब दिखाता है कि 2006 में प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिन्ह सिटीजन को अपनाना या 2008 में 'सी-टीजन', और 1994 के बाद से कथित उपयोगकर्ता का दावा स्पष्ट रूप से स्थापना के बाद से बेईमान और धोखाधड़ी था। यह स्थापित कानून है कि यदि चिह्न का उपयोग बेईमान या दूषित है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो उपयोगकर्ता की कोई भी राशि पूर्व उपयोगकर्ता या 'बाजार में प्रथम' का दावा करने में मदद नहीं करेगी। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा सिटीजन चिह्न को अपनाना बेईमानी है। सिटीजन चिह्न की दुर्जेय प्रतिष्ठा के बारे में जानने और जागरूक होने के कारण, प्रतिवादी ने अपनी खराद मशीनों के लिए बिना किसी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण के ऐसा करने के लिए इसका उपयोग किया, जब खराद मशीनों के संबंध में निशान अन्यथा मनमाना हो।

3.10. प्रतिवादी अपने गलत कृत्यों से वादी के व्यवसाय को कम कर रहा है और लाभ कमा रहा है जिसके लिए प्रतिवादी हकदार नहीं है। उसी समय,

प्रतिवादी वादी की प्रतिष्ठा, सद्भावना को नुकसान पहुंचा रहा है, और वादी के नागरिक चिह्न और ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए, प्रतिवादी खराद मशीनों और/या किसी अन्य सामान के लिए ट्रेडमार्क/ब्रांड नाम के रूप में सिटीजन शब्द का उपयोग करने से एक सतत निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिबंधित होने के लिए उत्तरदायी है। वादी को अपने व्यवसाय में भारी नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर, इस तरह के गलत कार्यों के माध्यम से, प्रतिवादी ने भारी अवैध लाभ अर्जित किया है, जिसके लिए वह हकदार नहीं है और वादी को 1,00,00,000/- रुपये के नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

4. <u>प्रतिवादी की ओर से दलीलें</u>

4.1. वादी वर्तमान वाद दायर करने के लिए अपनी कानूनी इकाई और योग्यता को रिकॉर्ड पर दर्ज करने और साबित करने में विफल रहा है। फर्मों के पंजीयक और संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद द्वारा जारी वादी कंपनी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के अभाव में, वादी कंपनी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वाद सुश्री सुदर्शन सेन मित्रा द्वारा हस्ताक्षरित और दायर किया गया है, जो 02.06.2015 प्र.अभि.सा.1/1 के मुख्तारनामा के आधार पर गठित अटॉर्नी हैं, हालांकि, अटॉर्नी में इसके निष्पादक, अर्थात् श्री हिरोयुकी कानेको का नाम और अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए, वाद को न तो किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और न ही सत्यापित किया जाता है और इस पहलू पर कानून को ***मैसर्स निब्रो लिमिटेड बनाम***

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1990 एससीसी ऑनलाइन डेल 65 और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ***मैसर्स श्मेंगर जीएमबीएच एंड कंपनी लेडर में अपने संपर्क अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए संपर्क चिंता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। श्री मुख्तार परवेज बनाम सैडलर शूज प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिनिधित्व प्रबंध निदेशक, श्री एम. जमाल, द्वारा 2010 एससीसी ऑनलाइन मैड 6539*** ।

4.2. वादी ने पंजीकरण संख्या 201050 के तहत कक्षा 07 में 08.03.1961 से व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण पर प्रतिपादित वर्तमान वाद दायर किया है और समर्थन में प्र.अभि.सा.1/9 के रूप में प्रदर्शित पंजीकरण प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है। हालांकि, प्रमाण पत्र का उपयोग कानूनी कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है और आगे प्रमाण पत्र की वैधता समय के प्रवाह के साथ समाप्त हो गई है। किसी भी घटना में, पंजीकरण सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड के नाम पर है न कि वादी यानी सिटीजन होल्डिंग्स कं, लिमिटेड के नाम पर। दूसरा आवेदन संख्या 1524818 एक उपकरण के संबंध में है चिह्न CITIZEN Micro HumanTech और उपयोगकर्ता विवरण 'उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित' दिखाते हैं जो साबित करता है कि आवेदन की तिथि यानी 24.01.2007 तक, वादी आवेदन में उल्लिखित ऐसी सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहा था। 08.03.2013 से नवीनीकरण की मांग करने वाले आवेदन में केवल मशीनों और मशीनी उपकरण के रूप में वर्ग और माल का विवरण शामिल है, बिना मशीनों

के प्रकारों को निर्दिष्ट किए जिनके लिए नवीनीकरण की मांग की गई थी। आवेदन संख्या 1524818 में, पंजीकरण की तिथि 24.01.2007 है और व्यापार चिन्ह एक प्रकार 'यंत्र' है जबकि शब्द चिह्न 'सिटीजन माइक्रो ह्यूमनटेक' है और इसलिए, पंजीकरण वादी के मामले में सहायता नहीं करते हैं।

4.3. सिटीजन वाच कं. लिमिटेड से सिटीजन होल्डिंग्स कबुशिकी कैशा या सिटीजन होल्डिंग्स कं. लिमिटेड में नाम बदलने के बारे में वाद चुप है। प्र.अभि.सा.1/9 और प्र. अभि.सा.1/10 के रूप में प्रदर्शित कोई भी दस्तावेज यह साबित नहीं करता है कि वादी जनवरी, 2007 तक खराद मशीनों का निर्माता था। इसके अलावा, वादी ने स्वयं प्र.अभि.1/23 के रूप में प्रदर्शित दस्तावेज दायर किए हैं, जिसमें आवेदन संख्या 1484080 दिनांक 14.06.2006 की प्रति और 1994 से 2015 की अवधि के लिए प्रतिवादी के बिक्री कारोबार की प्रति और 1994 से 2015 की अवधि के लिए प्रतिवादी के बिक्री चालान शामिल हैं, जो पुष्टि करता है कि प्रतिवादी खराद मशीनों के निर्माण और विपणन के लिए व्यापार चिन्ह सिटीजन का 'पूर्व उपयोगकर्ता' था और उसने पहले अपने डिजाइन के साथ व्यापार चिन्ह पंजीकरण के लिए आवेदन किया था वादी का आवेदन क्रमांक 1524818 दिनांकित 24.01.2007. खराद मशीनों के संबंध में व्यापार चिन्ह सिटीजन का पूर्व उपयोगकर्ता होने के नाते, ***नियॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड बनाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अन्य, (2016) 2 एससीसी 672 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में प्रतिवादी के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।***

4.4. विलंब, लापरवाही, विबंधन और उपमति द्वारा वाद को वर्जित किया जाता है। वादी 2008 से प्रतिवादी की व्यावसायिक गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित था और फिर भी उसने 2015 में ही वर्तमान वाद शुरू करके कानूनी कार्रवाई शुरू करने का विकल्प चुना। वादी ने इस तथ्य को दबा दिया है कि आवेदन संख्या 1524818 दिनांकित 24.01.2007 के तहत, उसने व्यापार चिन्ह 'सिटीजन माइक्रो ह्यूमनटेक' के लिए आवेदन किया था, जिसका व्यापार चिह्न पंजीयक द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि यह चिह्न सिटीजन चिह्न के लिए पंजीकृत और/या पूर्व लंबित व्यापार चिन्ह आवेदनों के समान या भ्रामक रूप से समान था। परीक्षा रिपोर्ट में आपत्ति के जवाब में, वादी ने एक स्टैंड लिया था कि व्यापार चिन्ह को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए और उद्धृत चिह्नों से ध्वन्यात्मक रूप से, नेत्रहीन और वैचारिक रूप से अलग था क्योंकि पंजीकरण अकेले नागरिक शब्द के लिए नहीं मांगा गया था। प्र.अभि.सा.1/24 सिटीजन व्यापार चिन्ह की एक सूची है, जो या तो पंजीकृत हैं या जिनके लिए आवेदन पंजीकरण लंबित हैं। इससे पता चलता है कि वादी एक लोकप्रिय शब्द सिटीजन पर मालिकाने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जो वादी के सामान के साथ किसी भी संबंध को अलग करने या पहचानने में असमर्थ है। सिटीजन कोई नया या गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, लेकिन इसका एक शब्दकोश अर्थ है। यह 1999 अधिनियम की धारा 9 और 11 के तहत पंजीकरण योग्य नहीं है। कई व्यक्ति, फर्म और कंपनियां वादी से पहले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में सिटीजन शब्द का उपयोग कर रही हैं।

4.5. वादी अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है कि वह व्यापार चिन्ह सिटीजन के तहत खराद मशीनों का निर्माण करता है। उपयोगकर्ता को समूह के रूप में दावा की गई विभिन्न कंपनियों द्वारा बिक्री के विभिन्न चालानों के माध्यम से दावा किया जाता है हालांकि, कंपनियों ने चालान के मूल या चालान के निष्पादकों की अनुपस्थिति में, कथित बिक्री का उपयोग खराद मशीनों के संबंध में वादी की सद्भावना और प्रतिष्ठा को इंगित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। वादी ने अपने मामले को साबित करने के लिए अभि.सा.1 सुश्री सुदर्शन सेन मित्रा की जांच की, लेकिन वैध मुख्तारनामा के बिना, उसे सबूत पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। अभि.सा.1 ने जिरह में गवाही दी कि वादी केवल विभिन्न प्रकार की घड़ियों का निर्माण कर रहा था और यह साबित नहीं किया कि वह खराद मशीनों का निर्माण कर रहा था। उसने स्वीकार किया कि वादी का नाम प्र.अभि.सा.1/26 में नहीं था, जो समूह कंपनियों की सूची थी। अभि.सा.1 ने अपनी जिरह में सिनकॉम और मियानो व्यापार चिन्ह के तहत मशीनों के निर्माण की पुष्टि करने में असमर्थता व्यक्त की। अभि.सा.1 ने स्वीकार किया कि वह भारत में वादी द्वारा खराद मशीनों के उत्पादन का प्रमाण देने वाले किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ होगी और यह बयान दिया कि व्यापार चिन्ह सिटीजन घड़ियों के लिए बनाया गया था; प्र .अभि.सा.1/5 में उल्लिखित सभी मशीनें ब्रांड सिनकॉम के साथ थीं; 1936 में या 1961 में मशीनों के निर्माण को साबित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था; और यह कि सिटीजन मशीनरी कं, लिमिटेड ने अपनी स्वतंत्र इकाई होने के

कारण मशीनी उपकरण के संबंध में व्यापार चिन्ह सिटीजन के लिए स्वतंत्र पंजीकरण प्राप्त नहीं किया था।

4.6. प्रतिवादी 09.12.1994 से व्यापार चिन्ह सिटीजन के साथ खराद मशीनों के निर्माण और विपणन का व्यवसाय कर रहा है (CITIZEN) । मशीनों की अच्छी गुणवत्ता के कारण, प्रतिवादी ने बाजार में अपार प्रतिष्ठा और अच्छी पकड हासिल कर ली है। प्रतिवादी ने वर्ष 1994 में विशिष्ट कलाकृति, रंग योजना, व्यवस्था और वेशभूषा को अपनाया है और इसे ईमानदारी और प्रमाणिकता के साथ अपनाया गया है। 1999 अधिनियम के तहत वैधानिक अधिकार और संरक्षण प्राप्त करने के लिए, प्रतिवादी ने 04.09.2006 को व्यापार चिन्ह आवेदन संख्या 1484080 दायर किया, ताकि श्रृंखला -07 में खराद मशीनों के संबंध में अपने विशिष्ट व्यापार चिन्ह सिटीजन (CITIZEN) को पंजीकृत कर सके और 09.12.1994 से उपयोगकर्ता होने का दावा कर सके । आवेदन पर विचार करने के बाद, व्यापार चिन्ह पंजीयक ने परीक्षा रिपोर्ट जारी की और जवाब में प्रतिवादी के उत्तर और शपथ पत्र का अवलोकन करने के बाद, व्यापार चिन्ह जर्नल में प्रकाशन किया गया और चिन्ह को विज्ञापित किया गया। इस प्रक्रिया में, पंजीयक ने यह भी माना कि रजिस्टर पर ऐसा कोई चिह्न लंबित नहीं था जो प्रतिवादी के चिह्न के समान और/या भ्रामक रूप से समान हो।

4.7. वादी द्वारा प्रस्तुत व्यापार चिन्ह न तो ध्वन्यात्मक रूप से और न ही दृश्य रूप से समान है और/या भ्रामक रूप से वादी के चिह्न सिटीजन के समान

है और यह खराद मशीनों के संबंध में है, जिन्हें न तो वादी द्वारा निर्मित किया गया था और न ही बेचा गया था और इसके विपरीत कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। वादी ने आग्रह किया है कि उसके पास भारत में श्रेणी 07 में व्यापार चिन्ह सिटीजन के लिए पंजीकरण है, लेकिन माना जाता है कि पंजीकरण 'मशीनों और मशीनी उपकरण' के लिए है, न कि खराद मशीनों के लिए। वादी माल के एक श्रेणी के लिए पंजीकरण प्राप्त नहीं कर सकता है और उन वस्तुओं पर मालिकाना अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जिनके लिए कोई अलग पंजीकरण नहीं है। कानून की यह स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के ***नंदिनी डीलक्स बनाम कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, (2018) 9 एससीसी 183;*** और ***विष्णुदास ट्रेडिंग के रूप में विष्णुदास किशनदास बनाम वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, हैदराबाद और अन्य, (1997) 4 एससीसी 201*** इस निर्णय के पठन से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए, वादी के आरोप कि प्रतिवादी उसके चिह्न का उल्लंघन कर रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। किसी भी मामले में, प्रतिवादी वर्ष 1994 से चिह्न का पूर्व उपयोगकर्ता है और इसलिए, ***नियोन लैबोरेटरीज लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में स्थापित कानून के मद्देनजर, वादी द्वारा उसे निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त, 1999 के अधिनियम की धारा 27(2) और 34(क) के प्रावधान भी प्रतिवादी के मामले का समर्थन करते हैं, जो एक पूर्व उपयोगकर्ता है।

5. <u>वादी की ओर से प्रतिवाद</u>

5.1. फर्म/कंपनियों के पंजीयक द्वारा जारी वादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र और/या एसोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेदों की अनुपस्थिति या दाखिल न करने के संबंध में प्रतिवादी का तर्क गलत है। वादी कंपनी का अस्तित्व विवाद में नहीं है और यह रिकॉर्ड पर मौजूद कई दस्तावेजों से साबित होता है, जैसे व्यापार पंजीकरण प्रमाणपत्र, समय-समय पर नाम में परिवर्तन को दर्शाने वाले दस्तावेज, चालान, कैटलॉग, प्रचार सामग्री आदि। वादी ने कंपनी के पंजीयक, टोक्यो से प्राप्त वाणिज्यिक रजिस्टर में ऐतिहासिक वस्तुओं के हिस्से के प्रमाण पत्र की प्रति दाखिल की है।

5.2. यह गलत है कि अभि.सा.1 के पक्ष में मुख्तारनामा में निष्पादक का नाम और अधिकार शामिल नहीं है। मुख्तारनामे की नोटरीकृत प्रति पर उनका प्राधिकरण स्पष्ट है, जिसमें श्री हिरोयुकी कानेको ने अभि.सा. को तीन अन्य अधिवक्ताओं के साथ वादी कंपनी की ओर से 02.06.2015 को गठित अटॉर्नी के रूप में मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत किया था। ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम नरेश कुमार और अन्य, (1996) 6 एससीसी 660 में,*** सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तारनामा/बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन की आवश्यकता की उदारतापूर्वक व्याख्या की है और माना है कि *आदेश* 29 नियम 1 सि.प्र.सं. के अनुसार, चूंकि एक कंपनी एक कानूनी इकाई है, यह किसी भी व्यक्ति को वाद पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकती है और यह आदेश 6 नियम

14 सि.प्र.सं. के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा। न्यायालय, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मामले की परिस्थितियों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि निगम ने अपने अधिकारी द्वारा याचिका पर हस्ताक्षर करने के कार्य की पुष्टि की थी तथा प्रक्रियागत दोष जो मामले की जड़ तक नहीं जाते, उन्हें न्यायोचित कारण को पराजित नहीं करना चाहिए। वैसे भी, वर्तमान मामले में, अभि.सा. 1 को मुख्तारनामे द्वारा वर्तमान मुकदमा शुरू करने तथा वादी कंपनी की ओर से शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर करने और उसे सत्यापित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किया गया था। और भी वह अभि.सा.1 के रूप में दिखाई दी और वाद पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के अपने अधिकार को साबित किया और अपने हस्ताक्षरों की विधिवत पहचान की। इन परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता है कि मामले को प्राधिकरण के बिना दायर किया गया था। इसके अलावा, प्रबंध निदेशक शुम्या शोजी द्वारा अभि.सा.2 के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभि.सा.1 द्वारा वाद पर हस्ताक्षर करने के कार्य की पुष्टि की गई थी और वादी कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5.3. प्रतिवादी का यह तर्क कि प्र.अभि.सा.1/9 (सा.) और प्र.अभि.सा.1/10 (सा.) पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं और इनका उपयोग कानूनी कार्यवाही में नहीं किया जा सकता है और दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई है, गलत है। मूल विधिक कार्यवाही प्रमाणपत्र (एलपीसी) रिकार्ड में उपलब्ध हैं और समय-समय पर नवीकृत होने के कारण वैध हैं। आपत्ति कि वादी का नाम प्र.अभि.सा.1/9

और प्र .अभि.सा.1/10 में प्रकट नहीं होता है, योग्यता के बिना है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से वाद में कहा गया है कि सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा को सिटीजन होल्डिंग्स कं. लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है।

5.4. वादी के पास श्रेणी 07 में मशीनों और मशीनी उपकरण के लिए पंजीकरण है और ***नंदिनी डीलक्स (पूर्वोक्त)*** और ***विष्णुदास ट्रेडिंग के रूप में विष्णुदास किशनदास (पूर्वोक्त)*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित व्यापक वर्गीकरण सिद्धांत के मद्देनजर खराद मशीनों का गैर-विनिर्देशन अप्रासंगिक है। खराद मशीन एक मशीन है और यह 'मशीन और मशीनी उपकरण' के अंतर्गत इसी का एक प्रकार है। वादी ने 1978 से भारत में खराद मशीनों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिक्री के पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर रखे हैं और व्यापार चिन्ह उल्लंघन/पासिंग ऑफ के उद्देश्य के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पंजीकृत स्वामी भी निर्माता होना चाहिए।

5.5. वादी के दावे को पास करने के बचाव के तौर पर प्रतिवादी द्वारा स्थापित पूर्व उपयोगकर्ता की दलील गलत है। वादी अपनी सहायक कंपनी यानी मारुबेनी सिटीजन-सिनकॉम इंक (एमसीसी) के माध्यम से खराद मशीनों के संबंध में सिटीजन चिह्न का उपयोग प्रतिवादी द्वारा कथित उपयोग के वर्ष 1994 से बहुत पहले से कर रहा है। वादी ने धीरे-धीरे वर्ष 1985 में मारुबेनी नागरिक-सिनकॉम इंक (एमसीसी) का गठन करके अमेरिका में अपने मशीनी उपकरण और खराद मशीनों के कारोबार का विस्तार किया और सिटीजन मशीनरी यूरोप जीएमबीएच को वर्ष 1986 में अपने यूरोपीय बिक्री कार्यालय के रूप में स्थापित

किया गया। अभियोग में सिटीजन सिनकॉम के निशान के तहत खराद मशीनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता और प्रसिद्धि मिली है और सिटीजन क्रमशः 1985 और 1986 के वर्षों में वैश्विक ब्रांड बन गया, जब इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने व्यापार का विस्तार किया। 1980 के दशक की शुरुआत तक, यह एक प्रसिद्ध तथ्य बन गया कि वादी व्यापक पैमाने पर खराद मशीनों और अन्य सटीक मशीनों के औजारों के संबंध में चिह्न सिटीजन का अनन्य मालिक था। 2001 में, नागरिक मशीनरी एशिया कं, लिमिटेड, थाईलैंड में विनिर्माण आधार वादी द्वारा स्थापित किया गया था। 2002 में, सिटीजन वॉच कंपनी के सटीक मशीनरी डिवीजन को सिटीजन प्रिसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड के साथ समेकित किया गया था। 2005 में, सिटीजन प्रिसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड का कॉर्पोरेट नाम बदलकर सिटीजन मशीनरी कं, लिमिटेड कर दिया गया, जिसे कंपनी ने 2011 में मियानो मशीनरी इंक के साथ विलय कर दिया और कॉर्पोरेट नाम बदलकर सिटीजन मशीनरी मियानो कं, लिमिटेड कर दिया गया। 2015 में, सिटीजन मशीनरी मियानो कं, लिमिटेड के कॉर्पोरेट नाम में एक और बदलाव आया और इसका नाम बदलकर सिटीजन मशीनरी कं, लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि यह वर्तमान में सीएनसी स्वचालित खराद मशीनों के अग्रणी के रूप में दुनिया भर में जाना जाता है। सिटीजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड सहित सभी कंपनियां, जिन्होंने खराद मशीनों सहित सटीक मशीनरी का विनिर्माण और विपणन किया है, सिटीजन समूह का हिस्सा हैं। वादी सिटीजन ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इस

प्रकार, खराद मशीनों और अन्य सटीक उपकरणों के संबंध में वादी की समूह कंपनियों द्वारा उत्पन्न सद्भावना और प्रतिष्ठा सीधे वादी को समूह की होल्डिंग कंपनी और व्यापार चिन्ह सिटीजन के मूल मालिक होने के नाते अर्जित करेगी। वादी ने निम्नलिखित के द्वारा अपने मामले को साबित किया है: (क) वर्ष 1987-2009 के बीच सिटीजन खराद मशीनों के चालान की प्रतियां, जिन्हें प्र.अभि.सा.1/6 (सा.) के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये चालान मारुबेनी कॉर्पोरेशन, यामाज़ेन कॉर्प और सिटीजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड के नाम पर हैं; (ख) वर्ष 1973-2002 के बीच सिटीजन खराद मशीनों के चालान की प्रतियां, जिन्हें प्र.अभि.सा1/12 (सा.) के रूप में प्रदर्शित किया गया था और ये सिटीजन वॉच कंपनी, टोक्की एडवांस कॉर्पोरेशन, सिटीजन मशीनरी यूरोप जीएमबीएच, मारुबेनी कॉर्पोरेशन और यामाज़ेन कॉर्प के नाम पर हैं; (ग) भारत में मशीनी उपकरण (एनसी लेथ्स) की बिक्री इकाइयों की प्रतियां, जिन्हें प्र.अभि.सा.1/15 के रूप में प्रदर्शित किया गया है और ये चालान सिटीजन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड के नाम पर हैं; (घ) वर्ष 1985 की सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड के नाम से सिनकॉम एफ12-एफ16 नंबर की सिटीजन खराद मशीन की सूची की प्रति, जिसे प्र.अभि.सा.1/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है; (ङ) सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड के नाम से सिनकॉम डी-16 नंबर की सिटीजन लेथ मशीन की सूची की प्रति, जिसे प्र.अभि.सा.1/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है; (च) वर्ष 1977 की सिटीजन सिनकॉम डी16 खराद मशीन की प्रति; और (छ) सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड के नाम से सिनकॉम एल16 नंबर की सिटीजन खराद मशीन की

सूची की प्रति, जिसे प्र.अभि.सा.1/5 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसे देखते हुए, प्रतिवादी का पूर्व उपयोगकर्ता होने का दावा मान्य नहीं है और ***नियॉन लैबोरेटरीज लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उसकी मदद नहीं करता है। इसे देखते हुए, प्रतिवादी के पूर्व उपयोगकर्ता होने का दावा मान्य नहीं है और 1995 में उच्चतम न्यायालय का निर्णय मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, वादी ने प्रचार सामग्री, वार्षिक रिपोर्ट, दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी प्रतिष्ठा और साख को साबित किया है, जिससे यह पता चलता है कि वादी के पास भारत में टाटा जैसी उच्च प्रतिष्ठित कंपनियां उसके ग्राहक हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध खेल और मनोरंजन हस्तियों की सूची भी प्रस्तुत की है, जो उसके ब्रांड एंबेसडर रहे हैं।

5.6. प्रतिवादी के लिए पंजीकरण के अनुदान के बाद व्यापार चिन्ह के पंजीयक के समक्ष वादी द्वारा अपनाए गए रुख पर भरोसा करना अनिर्णीत नहीं है। इसके अलावा, यह तर्क एक अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में अनिर्णीत हो सकता है, लेकिन वाद के बाद मामले के निर्णय के चरण में नहीं। प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि सिटीजन एक सामान्य या लोकप्रिय चिह्न है, क्योंकि उसने खुद इसके पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, जिसके लिए आवेदन वादी द्वारा विरोध के कारण लंबित है। इसके अलावा, घड़ियों और/या खराद मशीनों के लिए, सिटीजन चिह्न मनमाना है और इसे सामान्य या वर्णनात्मक नहीं कहा जा सकता है और यह उच्च स्तर की सुरक्षा का हकदार है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष:</u>

6. आगे बढ़ने से पहले न्यायालय में चल रही कार्यवाही का संज्ञान लेना उचित होगा। पक्षों की दलीलों के आधार पर, दिनांक 04.10.2016 के आदेश के अनुसार, निम्नलिखित मुद्दों का निपटारा किया गया:-

> *"(i) क्या वादी मशीनों और मशीनी उपकरण के संबंध में व्यापार चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत मालिक है?* (*वादी पर साबित करने का भार)*
>
> *(ii) क्या प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिन्ह सिटीजन और सी-टाइजेन का उपयोग वादी पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन का उल्लंघन है?* (*वादी पर साबित करने का भार ।)*
>
> *(iii) क्या प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिन्ह सिटीजन और सीटीज़ेन का उपयोग प्रतिवादी के सामान को वादी के रूप में पारित करने के बराबर होगा?* (वादी पर साबित करने का भार*।)*
>
> *(iv) क्या वर्तमान वाद देरी, कुंडी और स्वीकृति से ग्रस्त है?* (*वादी पर साबित करने का भार)*
>
> *(v) क्या वर्तमान न्यायालय के पास वर्तमान कार्यवाही पर विचार करने और मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है? (प्रतिवादी पर साबित करने का भार)*
>
> *(vi) क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का हकदार है और या तो राहत के रूप में वाद में प्रार्थना की गई है? (प्रतिवादी पर साबित करने का भार)*
>
> *(vii) क्या वादी ने इस न्यायालय से वस्तुगत तथ्यों को दबा दिया है? (प्रतिवादी पर साबित करने का भार)"*

7. वादी ने सुश्री सुदर्शन सेन मित्रा, जिसे वादी के अटॉर्नी के रूप में अभि.सा. 1 और श्री प्रीजीत पी, सिटीजन मशीनरी तकनीकी केंद्र, बैंगलोर के महाप्रबंधक को अभि.सा. 2 के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी मेसर्स

पारस मशीनी उपकरण के एकमात्र मालिक होने के नाते प्र.सा. 1 के रूप में साक्ष्य दिया और उसके द्वारा किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की गई। अभि.सा.1 और अभि.सा.2 ने हलफनामे के माध्यम से अपने साक्ष्य दायर किए और प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई, जिसने हलफनामे के माध्यम से अपना साक्ष्य भी दायर किया और उसकी जिरह की गई।

8. प्रतिवादी ने अपने लिखित बयान में वाद पर हस्ताक्षर करने, सत्यापित करने और स्थापित करने के लिए अभि.सा.1 की योग्यता पर आपत्ति जताई। *हालांकि* इस पर कोई मुद्दा नहीं सुलझा था, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से व्यापक बहस की गई। प्रतिवादी का मामला यह है कि वादी के नियुक्त अटॉर्नी के रूप में सुश्री सुदर्शन सेन मित्रा द्वारा दिनांक 02.06.2015 के मुख्तारनामे के आधार पर शिकायत पर हस्ताक्षर किए गए और इसे दायर किए गए, लेकिन निष्पादक के नाम और प्राधिकरण के अभाव में इसे उचित अटॉर्नी नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार शिकायत पर किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर, सत्यापन और स्थापना नहीं की गई है। ***मेसर्स निब्रो लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में इस न्यायालय के निर्णय और ***मेसर्स श्मेंगर जीएमबीएच (पूर्वोक्त)*** में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया।

9. यह आपत्ति एक से अधिक कारणों से खारिज किए जाने योग्य है। दिनांक 02.06.2015 की मुख्तारनामे को प्र.अभि.सा. 1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया था और एक साधारण अवलोकन से पता चलता है कि श्री हिरोयुकी कानेको ने मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं और अभि.सा.1 को तीन अन्य अधिवक्ताओं

के साथ वादी के गठित अटॉर्नी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है और विधिवत नोटरीकृत है। ***यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (पूर्वोक्त)*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी एक न्यायिक इकाई है और वह किसी भी व्यक्ति को बोर्ड के प्रस्ताव या मुख्तारनामे द्वारा वादपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकती है और यह आदेश 6 नियम 14 सि.प्र.सं. के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्राधिकरण के अभाव में भी, जहां याचिकाओं पर उसके किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, कंपनी याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने की उक्त कार्रवाई की पुष्टि कर सकती है और पुष्टि व्यक्त या निहित हो सकती है। न्यायालय, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और आस-पास की परिस्थितियों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने का कार्य पुष्टि हो चुका है। न्यायालय, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि याचिका पर हस्ताक्षर करने के कार्य की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के प्राधिकरण की अनुपस्थिति में भी, जहां उसके किसी अधिकारी द्वारा दलीलों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, कंपनी दलीलों पर हस्ताक्षर करने की उक्त कार्रवाई की पुष्टि कर सकती है और अनुसमर्थन व्यक्त या निहित हो सकता है। न्यायालय, अभिलेख और आसपास की परिस्थितियों पर साक्ष्य के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि दलीलों पर हस्ताक्षर करने के कार्य की पुष्टि की गई है। इसके अलावा, न्यायालयों में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है कि प्रक्रियात्मक

अनियमितताओं के कारण किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं किया जाता है जो इलाज योग्य हैं। वर्तमान मामले में, सुश्री मित्रा अभि.सा. 1 के रूप में उपस्थित हुईं और वाद पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के अपने अधिकार को साबित किया और अपने हस्ताक्षरों की पहचान की। प्रबंध निदेशक शुम्या शोजी द्वारा अभि.सा. 2 के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प सुश्री मित्रा के वाद पर हस्ताक्षर करने और उसे संस्थापित करने के अधिकार के पक्ष में एक निष्कर्ष निकालता है। इस पहलू पर अभि.सा.1 का बयान इस प्रकार है:-

> *"...*
>
> *1) जो मैं वर्तमान मुकदमे में वादी का गठित अधिवक्ता हूं और इस तरह मैं मामले के तथ्यों से अच्छी तरह से परिचित हूं और वादी की ओर से इस हलफनामे की शपथ लेने के लिए अधिकृत हूं।*
>
> *2) मैं कहता हूं कि वाद पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और मैं वादी की ओर से वाद पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने और वर्तमान कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकृत और सशक्त हूं। वादी द्वारा मेरे पक्ष में जारी की गई मुख्तारनामा दिनांक 2 जून, 2015 की प्रमाणित सत्य प्रति को इसके साथ प्रदर्शनी* प्र.-अभि.सा.***1/1 के रूप में चिह्नित किया गया है।***
>
> *..."*

10. पूर्वोक्त के मद्देनजर, मैं मानता हूं कि वाद पर एक सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, सत्यापित और स्थापित किया गया है और प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति में कोई योग्यता नहीं है।

<u>मुद्दा संख्या (i)</u>

"(i) क्या वादी व्यापार चिन्ह का पंजीकृत मालिक है मशीनों और मशीनी उपकरण के संबंध में सिटीजन? (वादी पर साबित करने का भार है)"

11. वादी ने निम्नलिखित के तहत कक्षा 07 में पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकृत मालिक के रूप में वर्तमान वाद दायर किया है पंजीकृत उपयोगकर्ता:-

Mark	Class	Number	Application date	Status
CITIZEN	07	201050	08.03.1961	Registered
CITIZEN Micro HumanTech	07	1524818	24.01.2007	Registered

12. 08.03.1961 से इसके पंजीकरण के समर्थन में पंजीकरण प्रमाणपत्र और एल.पी.सी. दाखिल किए गए हैं। इस मामले में प्रतिवादी के तर्क हैं: (क) क़ानूनी कार्यवाही प्रमाणपत्र (एल.पी.सी.) का उपयोग इन कार्यवाहियों में नहीं किया जा सकता; (ख) उनकी वैधता समय बीतने के साथ समाप्त हो गई है; और (ग) बिना किसी पूर्वाग्रह के, पंजीकरण सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड के नाम पर है न कि वादी कंपनी के नाम पर, जिसने वाद दायर किया है। मेरे विचार से, ये तर्क बेबुनियाद हैं।

13. व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 23 (2) के तहत दिनांक 08.03.1961 को आवेदन संख्या 201050 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से श्रेणी 07 में '*सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड*' के नाम से पंजीकरण को दर्शाता है। यह क़ानूनी कर्यवाही प्रमाण पत्र दिनांक 27.01.1962, प्र.अभि.सा.1/10 (सा.) द्वारा मजबूत किया गया है। व्यापार

चिन्ह के उल्लंघन से जुड़े मामलों में, व्यापार चिन्ह पंजीकरण स्वयं सार्वजनिक रिकॉर्ड का मामला है और इसे व्यापार चिन्ह पंजीयन की वेबसाइट पर जाकर वहां तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि, न्यायालय के लिए पंजीकरण पर विचार करने के लिए, जर्नल निकालने या क़ानूनी कार्यवाही प्रमाणपत्र के साथ व्यापार चिन्ह पंजीकरण के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य एक प्रामाणिक दस्तावेज है। क़ानूनी कार्यवाही प्रमाणपात्र व्यापार चिन्ह, आवेदन की तिथि, दावा किए गए उपयोगकर्ता की तिथि, दिए गए प्रदत कार्य और अनुज्ञप्ति, शर्तों और अस्वीकरण, यदि कोई हो, पंजीकरण की तिथि, नवीकरण आदि को दर्शाता है। ***[संदर्भ: अमरीश अग्रवाल बनाम वीनस होम अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड, 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 9966]।*** वादी द्वारा दायर क़ानूनी कार्यवाही प्रमाणपत्र में 08.03.1961 को श्रेणी 07 में सिटीजन चिह्न का पंजीकरण दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप से 'सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा, सिटीजन होल्डिंग्स कं, लिमिटेड के रूप में भी व्यापार' के नाम को दर्शाता है, एक निकाय के रूप में निगमित निकाय के रूप में, सिटीजन वॉच कं, लिमिटेड के रूप में व्यापार करता है और नवीकरण की तिथि 08.03.2013 थी। श्रेणी 07 में निर्दिष्ट वस्तुओं का विवरण 'मशीन और मशीनी उपकरण' है। सिटीजन वॉच कंपनी के नाम पर पंजीकरण के संबंध में, वादी ने वाद में कहा है और अभि.सा. 1 के माध्यम से साबित किया है कि सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा भी सिटीजन होल्डिंग्स कं, लिमिटेड के रूप में व्यापार कर रही है, जिसने 01.10.2016 से अपना नाम बदलकर सिटीजन वॉच कं, लिमिटेड कर लिया है। इससे पहले,

सिटीजन शब्द को औपचारिक रूप से कंपनी सिटीजन तोकई कबुशिकी कैशा के कॉर्पोरेट नाम के रूप में अपनाया गया था, जिसे सिटीजन वॉच कं, लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है और 2007 में इसका नाम बदलकर सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा कर दिया गया। इस पहलू पर अभि.सा.1 का बयान इस प्रकार है:-

> *"4) मैं कहता हूं कि वादी के पूर्ववर्ती के व्यावसायिक संचालन, शोकोशा वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट (प्रयोगशाला) 1918 में जापान में शुरू हुआ। जिस व्यक्ति ने कंपनी को सिटीजन नाम दिया, वह 1912-26 के वर्षों में टोक्यो के पूर्व मेयर श्री शिनपेई गोटोह थे। जब वादी के पूर्ववर्ती शोकोशा वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट (प्रयोगशाला) ने अपना पहला उत्पाद - एक पॉकेट वॉच - वर्ष 1924 में लॉन्च किया, तो श्री गोटोह ने इसे सिटीजन कहा ताकि यह "हर जगह लोगों के दिलों के करीब" हो। 1924 में पहली बार अपनाने के बाद से, वैश्विक स्तर पर वादी के उत्पादों के संबंध में सिटीजन चिह्न व्यापक और निरंतर उपयोग में रहा है। वर्ष 1981 में वादी द्वारा जारी किये गये कैटलॉग/ब्रोशर की प्रति, जो वर्ष 1918-1981 से वादी समूह की कंपनियों के पूरे इतिहास को प्रमाणित करती है, इसको* ***प्र.-अभि.सा.I/2 (दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 26 पर चिह्नित) के रूप में चिह्नित किया गया है।***
>
> *5) मैं कहता हूँ कि सिटीजन ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ ने वर्ष 1930 में घड़ियों के व्यवसाय से अपना व्यवसाय शुरू किया था और सिटीजन शब्द को औपचारिक रूप से कंपनी के कॉर्पोरेट नाम* ***सिटीजन तोकई कबुशिकी कैशा*** *(जिसे सिटीजन वॉच कं., लिमिटेड. के नाम से भी जाना जाता है) के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद, कंपनी ने विनिर्माण प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है और घड़ियों के निर्माण के माध्यम से औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों सहित खराद मशीनों सहित कई क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए पोषण किया है, और अब दुनिया भर के ग्राहकों को उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला की आपूर्ति करता है। मैं यह*

भी कहता हूँ कि वादी की अधिकांश समूह कंपनियाँ अपने कॉर्पोरेट नामों के प्रमुख भाग के रूप में सिटीजन शब्द रखती हैं। 2007 में, वादी ने अपना कॉर्पोरेट नाम सिटीजन तोकई कबुशिकी कैशा (जो सिटीजन वॉच कं., लिमिटेड के नाम से भी कारोबार करता है) से बदलकर ***सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा*** *कर लिया, जो सिटीजन होल्डिंग्स कं. लिमिटेड के नाम से भी कारोबार करता है। वादी का नाम 1 अक्टूबर, 2016 से सिटीजन वॉच कं., लिमिटेड में बदल गया। वादी नाम में हुए बदलाव को रिकॉर्ड में लाने के लिए अलग से आवेदन दायर करेगा। सिटीजन ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ का पूरा ग्रुप प्रोफ़ाइल जिसमें सिटीजन ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ का इतिहास और सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड से सिटीजन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड में कॉर्पोरेट नाम में हुए बदलाव को रिकॉर्ड किया गया है, को* ***प्र.-अभि.सा.1/3 (दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 21 पर चिह्नित****) के रूप में चिह्नित किया गया है।*

6) मैं कहता हूं कि वादी के पास कंपनियों के कई समूह हैं जो दुनिया भर में सिटीजन चिह्न के तहत औद्योगिक सुस्पष्टता इन मशीनों के तहत व्यावसायिक व्यापकता के लिए सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। ये कंपनियां या तो वादी की सहायक कंपनियां हैं और / या वादी से संबद्ध हैं जो कंपनियों के एक ही समूह का हिस्सा हैं। वादी के समूह में कई कंपनियां शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं -

- *सिटीजन मशीनरी कं, लिमिटेड*
- *सिटीजन (चीन) प्रेसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड*
- *सिटीजन मशीनरी एशिया कं, लिमिटेड*
- *सिटीजन मशीनरी वियतनाम कं, लिमिटेड*
- *सिटीजन मशीनरी फिलीपींस इंक।*
- *सिनकॉम मियानो कोरिया कं., लिमिटेड*
- *सिनकॉम मियानो ताईवान कं., लिमिटेड*
- *सिनकॉम मियानो एशिया सेल्स कं., लिमिटेड*
- *सिटीजन मशीनरी यूरोप जीएमबीएच*

- *सिटीजन मशीनरी यूके लिमिटेड*
- *हेस्तिका फ्रांस एस.ए.एस.*
- *सिरमा मैकचिन एस.आर.एल.*
- *मारुबेनी सिटीजन -सिनकॉम इंक*
- *सिटीजन मशीनरी तकनीकी केंद्र*

[सिटीजन वॉचेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग]

*वादी की वेबसाइट http://cmj.citizen.co.jp/english/ index.html से मुद्रित पृष्ठ, वादी की समूह कंपनियों को उनके कार्यालय पते के साथ सूचीबद्ध करते हुए प्र-अभि.सा.**1/4 (दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 69 पर चिह्नित)** के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बाद, सुविधा के लिए, वादी अभिव्यक्ति में अपने पूर्ववर्ती, सहायक, सहयोगी कंपनियां, लाइसेंसधारी, बहन कंपनियां आदि शामिल हैं, सभी **सिटीजन** ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंतर्गत हैं।"*

14. यह वाद मूल रूप से सिटीजन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड के नाम से दायर किया गया था और नाम बदलकर सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड करने के बाद, न्यायालय ने वादी के नाम को बदलने और एक संशोधित वाद दायर करने के लिए पक्षकारों के ज्ञापन में संशोधन करने के लिए वादी के आवेदन की अनुमति दी थी, जो किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि वादी 08.03.1961 से सिटीजन वॉच कंपनी लिमिटेड के नाम पर पंजीकरण के आधार पर व्यापार चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत मालिक नहीं है, जो वादी कंपनी की संरचना और कंपनी प्रोफ़ाइल के अनुसार है। वादी ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि वह 'मशीनों और मशीनी उपकरण' के लिए श्रेणी 07 में व्यापार

चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत मालिक है और भारत में पंजीकरण 08.03.1961 से चला आ रहा है। तदनुसार यह मुद्दा वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ तय किया जाता है।

<u>मुद्दा संख्या (ii)</u>

> *"(ii) क्या प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिन्ह सिटीजन और सी-टाइजेन का उपयोग वादी पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन के उल्लंघन के बराबर है? (वादी पर साबित करने का भार)"*

15. वादी ने अभि.सा.1 की गवाही के माध्यम से पंजीकरण संख्या 201050 के तहत वर्ग-07 में व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकृत मालिक के रूप में अपनी स्थिति स्थापित और साबित की है। भारत में 08.03.1961 को चिह्न के पंजीकरण को दर्शाने वाला पंजीकरण प्रमाणपत्र प्र.अभि.सा.1/9 (सामू.) है। क़ानूनी कार्यवाही प्रमाणपत्र को अभि.सा.1 द्वारा साबित किया गया और प्र अभि.सा.1/10 (सामू.) के रूप में प्रदर्शित किया गया। 1999 अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि व्यापार चिन्ह का पंजीकरण इसकी वैधता का *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य होगा, जो निस्संदेह एक खंडनीय अनुमान है। प्र.सा.1 ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि प्रतिवादी ने श्रेणी 07 में वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन को रद्द करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया था। इस प्रकार यह पुष्टि की जाती है कि वादी उक्त व्यापार चिन्ह का पंजीकृत मालिक और संचालनकर्ता है। प्र.सा.1 के प्रासंगिक साक्ष्य इस प्रकार हैं:

"थ. क्या यह सही है कि आपने वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह "सिटीजन" को श्रेणी 7 से रद्द करने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया है?

क. मैंने इस तरह का आवेदन नहीं दिया है।"

16. गौरतलब है कि यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि आक्षेपित चिह्न वादी के व्यापार चिन्ह के समान या भ्रामक नहीं हैं। प्रतिवादी का दावा है कि वादी सिटीजन चिह्न पर मालिकाना अधिकारों का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह लोकप्रिय शब्द है; इसका शब्दकोशीय अर्थ; सामान्य है; और यह आविष्कृत या गढ़ा हुआ शब्द नही है। प्रतिवादी अपने लंबित आवेदनों के कारण सिटीजन और सी-टीजन चिन्ह पर अपने अधिकार का दावा करता है। बचाव का मुख्य हिस्सा यह है कि वादी के पास 'खराद मशीन' के संबंध में व्यापार चिन्ह सिटीजन में कोई पंजीकरण नहीं है और इसलिए वह प्रतिवादी पर इसके उल्लंघन के लिए मुकदमा नहीं कर सकता। मेरे विचार में, प्रतिवादी ने इन बचावों को उठाने में खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में ले गया है।

17. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिवादी को यह आग्रह करने से रोक दिया जाता है कि व्यापार चिन्ह सिटीजन लोकप्रिय है और/या गढ़ा हुआ या अविष्कृत शब्द नहीं है और पंजीकरण योग्य नहीं है, जिसने खुद को सिटीजन और सी-टीजन अंकों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। [***संदर्भ: स्वचालित इलेक्ट्रिक लिमिटेड बनाम आरके धवन और अन्य*, 1999 *एससीसी ऑनलाइन डेल* 27;** और ***पेंटेल काबुशिकी कैशा और अन्य बनाम अरोड़ा स्टेशनर्स और अन्य*, 2019 *एससीसी ऑनलाइन डेल 8785***]। जहाँ तक खराद मशीनों के लिए

व्यापार चिन्ह सिटीजन/सीटीजन के पंजीकरण के लिए प्रतिवादी के आवेदनों का संबंध है, वादी ने साबित कर दिया है कि विरोध क्रमशः 2008/2010 में व्यापार चिन्ह पंजीयन के समक्ष दायर किए गए थे, जब वादी को व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण के लिए व्यापार चिन्ह जर्नल सं.1384(1) दिनांक 16.01.2008 में और "सी-टीजन" के लिए जर्नल सं.1435 दिनांक 01.03.2010 में प्रतिवादी के आवेदन के बारे में पता चला था और विरोध लंबित हैं। इसलिए, प्रतिवादी स्वीकार्य रूप से आक्षेपित चिह्नों का पंजीकृत मालिक नहीं है। दूसरी ओर, वादी सिटीजन चिह्न का पंजीकृत मालिक है। पंजीकरण 1999 अधिनियम की धारा 31 के आधार पर व्यापार चिन्ह को *प्रथम दृष्टया* वैधता प्रदान करता है और प्रतिवादी इस अनुमान का खंडन करने में सक्षम नहीं है। जिरह के दौरान उनसे पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर कि क्या उन्होंने वादी के चिह्न नागरिक को रद्द करने के लिए आवेदन किया था, नकारात्मक था।

18. खराद मशीन के संबंध में वादी के सिटीजन चिह्न के पंजीकरण के मुद्दे पर आते हुए, जो प्रतिवादी के तर्क का मुख्य आधार है, वादी ने 'मशीनों और मशीनी उपकरणों' के लिए श्रेणी 07 में अपना पंजीकरण साबित कर दिया है। गौरतलब है कि खराद मशीनें नाइस वर्गीकरण के श्रेणी 07 के अंतर्गत आती हैं। श्रेणी 07 मशीनों और मशीनी उपकरण के साथ-साथ उसके कुछ हिस्सों को समर्पित है। श्रेणी 07 में मशीनों के विभिन्न रूप शामिल हैं जो यांत्रिक या विद्युत शक्ति के आधार पर काम करते हैं, उन्हें श्रेणी 08 में शामिल स्वचालित उपकरणों से अलग करते हैं। इसलिए, खराद मशीनें जो अनिवार्य रूप

से धातुओं, लकड़ी या अन्य सामग्रियों को आकार देने और बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिजली उपकरण हैं, उन्हें श्रेणी 07 के तहत समान प्रकार के औद्योगिक और यांत्रिक उपकरणों के साथ वर्गीकृत किया गया है और यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि वादी खराद मशीनों के संबंध में अपने पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। प्रतिवादी द्वारा लिया गया अन्य बचाव यह है कि व्यापार चिन्ह पंजीयक ने 1999 के अधिनियम की धारा 11 के तहत वादी के अंकों के पंजीकरण पर आपत्ति जताते हुए इस आधार पर परीक्षा रिपोर्ट जारी की थी कि कई अन्य सिटीजन व्यापार चिन्ह पंजीकरण लंबित थे या पंजीकृत थे। यह बचाव प्रतिवादी के लिए अप्रासंगिक है क्योंकि वादी का चिन्ह पंजीकरण के लिए आगे बढ़ा और माना जाता है कि प्रतिवादी ने इसकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया है और/या चिह्न को रद्द करने के लिए दायर नहीं किया है।

19. वादी ने साबित कर दिया है कि वह सिटीजन चिह्न का पंजीकृत मालिक है और पंजीकरण के साथ ही उसे चिह्न के उपयोगकर्ता के रूप में अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। 1999 अधिनियम की धारा 28 पंजीकरण के आधार पर कुछ अधिकार प्रदान करती है, जो 1999 अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है, जिसमें उन वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में व्यापार चिन्ह का उपयोग करने का विशेष अधिकार शामिल है जिनके संबंध में यह पंजीकृत है और व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के संबंध में राहत प्राप्त करना शामिल है। उल्लंघन के लिए कार्रवाई एक वैधानिक उपाय है जो पंजीकृत मालिक को उन वस्तुओं के संबंध

में व्यापार चिन्ह का उपयोग करने के अपने विशेष अधिकार की पुष्टि के लिए उपलब्ध है जिनके लिए चिह्न पंजीकृत है। यह तय है कि उल्लंघन विश्लेषण के लिए प्रतिद्वंद्वी चिह्नों की तुलना न्यायालय द्वारा की जाती है और पंजीकरण उल्लंघन से सुरक्षा का मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है [***संदर्भ: कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरतन फार्मास्युटिकल लेबोरेटरीज*, 1964 *एससीसी ऑनलाइन एससी 14***]। उल्लंघन एक चिन्ह-दर-चिन्ह की तुलना है, इसलिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रतिवादी ने वादी के चिन्ह का उल्लंघन किया है, प्रतिद्वंद्वी के चिन्हों पर बारीकी से नजर डालने की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंद्वी चिह्नों की तुलना के लिए समय-परीक्षित सिद्धान्त जो लागू होंगे, वे हैं: (i) प्रतिस्पर्धी चिह्नों को समग्र रूप में देखा जाना चाहिए; (ii) चिह्नों को एक-दूसरे के बगल में नहीं रखना चाहिए, न ही उन्हें विच्छेदित करना चाहिए, न ही उन्हें अक्षरों से तुलना करनी चाहिए; (iii) दो चिह्नों में आँख और कान के संदर्भ में समानता, क्योंकि नेत्र संबंधी तुलना हमेशा निर्णायक परीक्षण नहीं हो सकती; (iv) यदि दृश्य समानता न भी हो, तो ध्वनि की घनिष्ठ आत्मीयता निर्णायक कारक हो सकती है; और (v) प्रश्न को औसत बुद्धि और अपूर्ण स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। [***संदर्भ: कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी बनाम शांगरीला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एआईआर 1960 एससी 142; अमृतधारा फार्मेसी बनाम सत्य देव गुप्ता, एआईआर 1963 एससी 449; री पियानोस्टिस्ट कंपनी एप्लीकेशन, (1906) 23 आरपीसी 774; पार्ले प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम जे.पी. एंड***

कंपनी, मैसूर, एआईआर 1972 एससी 1359; और रस्टन एंड हॉर्न्सबी लिमिटेड बनाम जमींदारा इंजीनियरिंग कंपनी, (1969) 2 एससीसी 727]

20. वादी और प्रतिवादी के व्यापार चिन्ह की एक तुलनात्मक तालिका स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा के समान और ध्वन्यात्मक रूप से समान हैं कि पता चलता है कि निर्णय के पहले भाग में निकाला गया है. विचाराधीन प्रतिस्पर्धी सामान खराद मशीनें हैं और स्वाभाविक रूप से उपभोक्ताओं के एक ही वर्ग से संबंधित हैं। फैसले के पहले भाग में वादी और प्रतिवादी के व्यापार चिन्ह की एक तुलनात्मक तालिका निकाली गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि प्रतिस्पर्धी चिह्न भ्रामक रूप से समान और ध्वन्यात्मक रूप से एक जैसे हैं। विचाराधीन प्रतिस्पर्धी सामान लेथ मशीन हैं और स्वाभाविक रूप से उपभोक्ताओं के एक ही वर्ग से संबंधित हैं। प्रतिवादी द्वारा आरोपित चिह्न का उपयोग निश्चित रूप से जनता के बीच धोखे और भ्रम का कारण बनेगा, हालांकि, प्रतिद्वंद्वी चिह्नों में ध्वन्यात्मक समानता होने के कारण, न्यायालय को यह जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या उल्लंघन से धोखा या भ्रम पैदा होने की संभावना है जैसा कि ***रेनेसां होटल होल्डिंग्स इंक बनाम बी विजया साईं और अन्य, (2022) 5 एससीसी 1 और रस्टन एंड हॉर्न्सबी लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** में कहा गया है, जब प्रतिद्वंद्वी चिह्न और सामान समान होते हैं तो भ्रम की वैधानिक धारणा होती है। अभि.सा.1 ने अपने बयान के माध्यम से वादी के व्यापार चिन्ह सिटीजन के पंजीकरण के पहलू और प्रतिद्वंद्वी चिह्नों और प्रतिस्पर्धी वस्तुओं

यानी खराद मशीनों के बीच भ्रामक समानता/पहचान पर प्रकाश डाला, जैसा कि नीचे दिया गया है:

> *"26) ..... अपनी धारणा को पुष्ट करते हुए। वादी ने 2014 के अंत में इंटरनेट पर एक अनौपचारिक खोज की, जिससे वादी को बहुत आश्चर्य हुआ, जिसमें प्रतिवाद द्वारा प्रतिवादी के प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह* ***सिटीजन*** *का बेशर्मी से उल्लंघन का पता चला। अनौपचारिक खोज से यह भी पता चला कि प्रतिवादी ने अक्टूबर 2014 में या उसके बाद कभी भी www.citizenlathe.in वेबसाइट लॉन्च की थी। डेटाबेस की प्रतियाँ और www.citizenlathe.in वेबसाइट के स्नैपशॉट को यहाँ* ***प्र.अभि.सा.1/19 (संक्षिप्त) (दिनांक 04.12.2015 के दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 63 और 64 पर चिह्नित)*** *के रूप में चिह्नित किया गया है।*
>
> *27) मैं कहता हूं कि इसके बाद, वर्तमान मुकदमा दायर करने से कुछ दिन पहले, वादी ने पाया कि प्रतिवादी ने डोमेन प्राप्त कर लिया है <citizenlathe.com> हाल ही में 27 नवंबर, 2015 को और एक वेबसाइट शुरू की, http://citizenlathe.com/\ Whois डेटाबेस की प्रति और वेबसाइट www.citizenlathe.com का एक स्नैपशॉट इसके साथ प्र.अभि.सा.1/20 के रूप में चिह्नित है (दिनांक 04.12.2015 के दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 66 और 67 पर चिह्नित)।*
>
> *28) मैं कहता हूं कि वेबसाइट पर http://citizenlathe.com/ प्रतिवादी ने कहा है कि "हमारी दृष्टि मशीनी उपकरण की दुनिया में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना है" (दस्तावेजों की सूची दिनांक 04.12.2015 के क्रम संख्या 67 पर चिह्नित)। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि प्रतिवादी ने अभियोगी व्यापार चिन्ह सिटीजन के तहत अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को नहीं रोका था, बावजूद इसके कि चिन्ह की पहचान और माल की पहचान के आधार पर विरोध किया गया था। इसके बजाय, प्रतिवादी ने इंटरनेट पर इसका उपयोग शुरू किया और साथ ही वादी के सिटीजन चिह्न की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा के बारे में पूरी तरह से जानने के बाद पूरे भारत में उल्लंघन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मशीनी उपकरण और खराद मशीनों के संबंध में अपने सिटीजन व्यापार चिन्ह में वादी की सद्भावना*

और प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई। इस घटनाक्रम से हैरान और चिंतित, वादी ने प्रतिवादी को 9 जनवरी, 2015 को एक संघर्ष विराम नोटिस भेजा। वादी द्वारा प्रतिवादी को भेजे गए कानूनी नोटिस दिनांक 9.01.2015 की प्रति को इसके साथ प्र.अभि.सा.1/21 के रूप में चिह्नित किया गया है (दिनांक 04.12.2015 के दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 58 पर चिह्नित, जो पृष्ठ संख्या 499 से 501 तक संलग्न है)।

29) मैं कहता हूं कि प्रतिवादी से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने पर, कवर लेटर के साथ कानूनी नोटिस के लिए एक अनुस्मारक प्रतिवादी को कूरियर 23.01.2015 के माध्यम से और 24.01.2015 को ईमेल के माध्यम से भेजा गया था। अनुस्मारक पत्र और ईमेल की प्रति इसके साथ प्र.अभि.सा. के रूप में चिह्नित है (दिनांक 04.12.2015 के दस्तावेजों की सूची के क्रम संख्या 59 और 60 पर चिह्नित)। मैं कहता हूं कि प्रतिवादी कई अनुस्मारक के बावजूद वादी की वैध मांगों का जवाब देने में विफल रहा, जिनमें से अंतिम 6 अप्रैल, 2015 को भेजा गया था।

30) मैं कहता हूं कि 1 मई, 2015 को प्रतिवादी ने राजकोट, गुजरात में माननीय अतिरिक्त जिला न्यायालय के समक्ष एक तुच्छ वाद दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि वादी ने व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 142 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी को निराधार धमकियां जारी की हैं और घोषणा की है कि प्रतिवादी के आरोपित चिह्न वादी के सिटीजन चिह्नों के समान या भ्रामक रूप से समान नहीं हैं और वादी को निराधार धमकियां जारी करने और इस तरह आरोपित 'सिटीजन" चिह्नों के तहत प्रतिवादी की व्यावसायिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए प्रार्थना की है। प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए शिकायत/वाद की प्रतियां और समर्थन में दायर दस्तावेजों की सूची प्र.-अभि.सा. 1/23 (सहमति) (दिनांक 04.12.2015 के दस्तावेजों की सूची के क्र. सं. 61 पर अंकित) के रूप में चिह्नित की गई है, अतिरिक्त जिला न्यायालय, राजकोट द्वारा वादी को जारी किए गए समन की प्रति प्र.अभि.सा. 1/24 (दिनांक 04.12.2015 के दस्तावेजों की सूची के एस. सं. 56 पर अंकित) के रूप में चिह्नित की गई है।

xxxx xxxx xxxx

33) मैं कहता हूं कि वादी प्रतिवादी के उल्लंघन और पारित होने के ज़बरदस्त कृत्यों के कारण गंभीर रूप से व्यथित है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, और अपने व्यापार चिन्ह अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए उचित कदम उठाने में उचित है।

i) प्रतिवादी का चिह्न दृश्यतः और ध्वन्यात्मक रूप से वादी के पूर्व, पंजीकृत और सुप्रसिद्ध व्यापार चिन्ह सिटीजन के समान है।

ii) प्रतिवादी ने प्रतिवादी के नागरिक लोगो के फ़ॉन्ट और स्क्रिप्ट की भी नकल की है.....

34) मैं कहता हूं कि समान वस्तुओं, जो कि खराद मशीन और मशीनी करण हैं, के संबंध में व्यापार के दौरान समान व्यापार चिन्ह सिटीजन का उपयोग करके, वादी के किसी प्राधिकरण या अनुमति के बिना, प्रतिवादी ने जानबूझकर व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 29(1) और 29(2) के तहत वादी के अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह भी देखा गया कि प्रतिवादी की सभी मशीनों में सटीक रंग संयोजन है - मशीन के हल्के नीले रंग के शरीर पर लाल लोगो पृष्ठभूमि के खिलाफ सफेद रंग में सिटीजन नाम, जो वादी की सिनकॉम डी -16 खराद मशीन के समान है, जो 1978 में भारत में बेची गई वादी की शुरुआती मॉडलों में से एक थी। प्रतिवादी अधिनियम की धारा 29(4) के तहत वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह के उल्लंघन का भी दोषी है क्योंकि प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के सिटीजन चिह्न का उपयोग किया है/उपयोग करना जारी रखा है, लेकिन स्पष्ट रूप से अनुचित लाभ उठाने के लिए, जो वादी का पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन के विशिष्ट चरित्र और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है ।

35) मैं कहता हूं कि वादी पहले से ही खराद मशीनों, मशीनी उपकरण और संबंधित सामानों के संबंध में दुनिया भर में प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह सिटीजन का पंजीकृत मालिक है, जिसे जबरदस्त सीमा पार प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसलिए, प्रतिवादी द्वारा समान वस्तुओं के संबंध में समान चिह्न का उपयोग या इसका निरंतर उपयोग, वादी के सिटिजन चिह्न का उल्लंघन

और पासिंग ऑफ का कारण बनेगा/बन चुका है, और प्रतिवादी को अपने 'सिटीजन ' चिह्न वाले सामान को झूठे बहाने से बेचने की अनुमति देता है कि उक्त उत्पाद किसी तरह से वादी से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए हैं। इस प्रकार, प्रतिवादी की हरकतें व्यापार के दौरान गलत बयानी के बराबर हैं और इस तरह वादी की साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती हैं और प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह सिटीजन से जुड़े विशिष्ट विशेषता को कमजोर करती हैं।

21. इस संदर्भ में, ***रेनेसां होटल होल्डिंग्स इंक. (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उचित होगा। इसमें वादी ने अपने प्रसिद्ध व्यापार चिन्ह 'रेनेसां' के शैलीगत प्रतिनिधित्व, साइनेज, बिजनेस कार्ड और पत्रक के साथ उल्लंघन का आरोप लगाया। 1999 अधिनियम की धारा 28 और 29 के प्रावधानों; पंजीकृत स्वामी के अधिकारों; उल्लंघन के दावे के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी चिह्नों और प्रतिद्वंद्वी वस्तुओं की पहचान की अवधारणा; और इस विषय पर न्यायिक मिसालों के गहन विश्लेषण के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

37. *उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के अवलोकन से पता चलता है कि पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उल्लंघन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो पंजीकृत स्वामी नहीं है अथवा अनुमत उपयोग के माध्यम से उपयोग करने वाला व्यक्ति है, जो व्यापार के दौरान उपयोग करता है, एक चिन्ह जो खंड (क) (ख) और (ग) के अंतर्गत आने से जनता की ओर से भ्रम पैदा होने की संभावना है, या जिसका पंजीकृत व्यापार चिन्ह के साथ संबंध होने की संभावना है। खंड (क) द्वारा कवर की गई पहली घटना पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ इसकी पहचान और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर की गई वस्तुओं या सेवाओं की समानता है। खंड (ख) द्वारा कवर किया गया दूसरा पंजीकृत व्यापार चिह्न से इसकी समानता*

और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर की गई वस्तुओं या सेवाओं की पहचान या समानता है। खंड (ग) में निर्धारित तीसरी घटना पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ इसकी पहचान और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर की गई वस्तुओं या सेवाओं की पहचान होगी।

38. *हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि उक्त अधिनियम की धारा* 29 *की उप-धारा* (3) *के आधार पर, खंड* (ग) *में निहित घटना के संबंध में विधायी इरादा स्पष्ट है। उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा* (3) *में यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा* (2) *के खंड* (ग) *के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले में, न्यायालय यह मान लेगा कि इससे जनता की ओर से भ्रम पैदा होने की संभावना है।*

xxx xxx xxx

48. *विधायी योजना स्पष्ट है कि जब प्रतिवादी का चिन्ह वादी के पंजीकृत व्यापार चिह्न के समान है और कवर किए गए सामान या सेवाएं ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए लोगों के समान हैं, तो यह साबित करना आवश्यक हो सकता है कि यह जनता की ओर से भ्रम पैदा करने की संभावना है, या पंजीकृत व्यापार चिह्न के साथ संबंध होने की संभावना है। इसी प्रकार, जब वादी का व्यापार चिह्न प्रतिवादी के पंजीकृत व्यापार चिह्न के समान होता है और ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर की गई वस्तुएं या सेवाएं ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर की गई वस्तुओं या सेवाओं के समान या समान होती हैं, तो यह फिर से स्थापित करना आवश्यक हो सकता है कि इससे जनता की ओर से भ्रम पैदा होने की संभावना है। हालांकि, जब प्रतिवादी का व्यापार चिह्न वादी के पंजीकृत व्यापार चिह्न के समान होता है और प्रतिवादी की वस्तुएं या सेवाएं पंजीकृत व्यापार चिह्न द्वारा कवर की गई वस्तुओं या सेवाओं के समान होती हैं, तो न्यायालय यह मान लेगा कि इससे जनता की ओर से भ्रम पैदा होने की संभावना है।*

51. *पुनः*, 1940 *अधिनियम की धारा* 21 *के प्रावधानों पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने रुस्टन एंड हॉर्न्सबी [रुस्टन एंड हॉर्न्सबी लिमिटेड*

बनाम जमींदार इंजीनियरिंग कंपनी, (1969) 2 *एससीसी* 727] *में इस प्रकार टिप्पणी की: (एससीसी पृ.* 729- 30, *पैरा* 4-6)

> *"4. ऐसा अक्सर होता है कि यद्यपि प्रतिवादी वादी के व्यापार चिन्ह का उपयोग नहीं कर रहा है, प्रतिवादी के माल की बनावट वादी के समान हो सकती है, जिससे पासिंग ऑफ का स्पष्ट मामला साबित हो जाएगा। इसके विपरीत यह कल्पना की जा सकती है कि यद्यपि प्रतिवादी वादी के व्यापार चिन्ह का उपयोग कर रहा हो, प्रतिवादी के माल की बनावट वादी के माल की बनावट से इतनी भिन्न हो सकती है और कीमतें भी इतनी भिन्न हो सकती हैं कि जनता को धोखा देने की कोई संभावना नहीं होगी। फिर भी, व्यापार चिन्ह पर कार्रवाई में, यानी उल्लंघन की कार्रवाई में, जैसे ही यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी वादी के चिह्न का अनुचित तरीके से उपयोग कर रहा है, निषेधाज्ञा जारी हो जाएगी।*
>
> *5. उल्लंघन के लिए कार्रवाई एक वैधानिक अधिकार है। यह पंजीकरण की वैधता पर निर्भर है और अधिनियम की धारा 30, 34 और 35 में निर्धारित अन्य प्रतिबंधों के अधीन है। दूसरी ओर, पासिंग ऑफ एक्शन का सार यह है कि क अपने माल को ख के माल के रूप में प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है, लेकिन ख के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि क ने जानबूझकर या धोखा देने के इरादे से ऐसा किया। यह पर्याप्त है कि ख के माल का बनावट उनके लिए विशिष्ट हो गया है और उनके और क के सामान के बीच भ्रम की संभावना है। वास्तविक धोखे का कोई मामला या कोई वास्तविक क्षति साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आम कानून में कार्रवाई तब तक बनाए रखने योग्य नहीं थी जब तक कि क की ओर से धोखाधड़ी न हुई हो। समता में, हालांकि, लॉर्ड कॉटनहैम, एलसी, मिलिंगटन बनाम फॉक्स* [*मिलिंगटन बनाम फॉक्स, (1838) 3 माई एंड सीआर 338: 40 ईआर 956*] *में माना गया कि यह महत्वहीन था कि प्रतिवादी वादी के व्यापार चिह्न का उपयोग करने में धोखाधड़ी कर रहा था या नहीं और तदनुसार निषेधाज्ञा प्रदान की। आम कानून के अनुसार, जब तक क की ओर से धोखाधड़ी नहीं की गई थी, तब तक*

कार्रवाई को बनाए नहीं रखा जा सकता था। हालाँकि, न्याय सम्यता में, लॉर्ड कॉटनहैम, एल.सी. ने मिलिंगटन बनाम फॉक्स [मिलिंगटन बनाम फॉक्स, (1838) 3 माई एंड सीआर 338: 40 ईआर 956] में माना कि यह अप्रासंगिक था कि प्रतिवादी ने वादी के व्यापार चिन्ह का उपयोग करते समय धोखाधड़ी की थी या नहीं और तदनुसार निषेधाज्ञा दी। हालाँकि, आम क़ानूनी न्यायालयों अपने इस दृष्टिकोण पर कायम रहीं कि धोखाधड़ी तब तक आवश्यक थी जब तक कि न्यायपालिका अधिनियमों ने कानून और न्यायनीति को मिलाकर, न्यायसंगत नियम को आम कानून के नियम पर जीत नहीं दिलाई।

6. हालाँकि, दोनों कार्य कुछ मामलों में बहुत समान हैं। जैसा कि सैविल परफ्यूमरी लिमिटेड बनाम जून परफेक्ट लिमिटेड में मास्टर ऑफ द रोल्स द्वारा देखा गया था [*सैविल परफ्यूमरी लिमिटेड. बनाम जून परफेक्ट लिमिटेड*, (1941) 58 *आरपीसी* 147 *पी.* 161 (*एचएल*)]:

> '*व्यापार चिन्ह के उल्लंघन से संबंधित विधिक कानून पासिंग-ऑफ से संबंधित कानून के समान ही मूल विचार पर आधारित है। लेकिन यह उस कानून से दो मामलों में भिन्न है, अर्थात् (1) यह पासिंग-ऑफ की केवल एक विधि से संबंधित है, अर्थात् व्यापार चिन्ह का उपयोग, और (2) वैधानिक संरक्षण इस अर्थ में पूर्ण है कि एक बार जब किसी चिह्न को उल्लंघन करने वाला दिखाया जाता है, तो इसका उपयोगकर्ता यह दिखाकर बच नहीं सकता कि उसने वास्तविक चिह्न के बाहर किसी चीज़ से अपने माल को पंजीकृत स्वामी के माल से अलग कर दिया है। तदनुसार, उल्लंघन के प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायालयों ने माना है, और अब व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1938, धारा 4 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, कि उल्लंघन केवल सटीक नकल से नहीं होता है, बल्कि ऐसे चिह्न के उपयोग से होता है जो पंजीकृत चिह्न से इतना मिलता-जुलता हो कि धोखा देने की संभावना हो।' "*

52. *इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने फिर से दोहराया कि उल्लंघन की कार्रवाई में पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी एक ऐसे चिह्न का उपयोग कर रहा है जो वादी के पंजीकृत व्यापार चिह्न की रंगीन नकल है। यह आगे कहा गया है कि हालांकि प्रतिवादी के माल की बनावट वादी के सामान से इतना अलग हो सकता है और कीमतें भी इतनी भिन्न हो सकती हैं कि जनता के धोखे की कोई संभावना नहीं होगी, फिर भी ऐसे मामलों में यानी उल्लंघन की कार्रवाई में, जैसे ही यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी वादी के चिन्ह का अनुचित तरीके से उपयोग कर रहा है, एक निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। यह दोहराया गया है कि ऐसे मामलों में वास्तविक धोखाधड़ी या किसी वास्तविक क्षति का कोई मामला साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने आगे कहा है कि हालांकि दो कार्रवाइयां कुछ मामलों में बहुत हद तक समान हैं, उल्लंघन के लिए एक कार्रवाई में, जहां प्रतिवादी का व्यापार चिह्न वादी के व्यापार चिह्न के समान है, न्यायालय यह नहीं पूछेगा कि क्या उल्लंघन ऐसा है जो धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है।*

53. *वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रत्यर्थी-प्रतिवादियों का व्यापार चिह्न अपीलकर्ता-वादी के समान है और आगे प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एक ही वर्ग यानी श्रेणी* 16 *और श्रेणी* 42, *के तहत हैं जिसके संबंध में अपीलकर्ता-वादी का व्यापार चिह्न "रेनेसां" पंजीकृत था। ऐसी परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय ने सही माना था कि अपीलकर्ता-वादी का सामान उक्त अधिनियम की धारा* 29 (3) *के साथ पठित धारा* 29 (2) (*ग*) *द्वारा पूरा किया जाएगा।*

54. *हालांकि, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश को पलटते हुए माना है कि अपीलकर्ता-वादी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि व्यापार चिन्ह की भारत में प्रतिष्ठा है और प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों द्वारा इसका उपयोग ईमानदारी से किया गया था और आगे यह भी कि उपभोक्ताओं के मन में कोई भ्रम पैदा होने की संभावना नहीं थी क्योंकि उपभोक्ताओं का वर्ग पूरी तरह से अलग था। ऐसा*

प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (4) के धारा (ग) पर ही भरोसा किया है। ।

55. *हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के केवल धारा (ग) पर विचार करने में पूरी तरह से गलती की है। यह ध्यान देने योग्य है कि, जबकि, विधानमंडल ने उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में धारा (क) और (ख) के बाद "या" शब्द का इस्तेमाल किया है, उसने उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) में धारा (क) और (ख) के बाद "और" शब्द का इस्तेमाल किया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायी मंशा बहुत स्पष्ट है। जहां तक उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) का संबंध है, यह पर्याप्त है कि धारा (क), (ख) या (ग) में प्रदान की गई शर्तों में से कोई भी संतुष्ट हो।*

xxx xxx xxx

58. *निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता-वादी का व्यापार चिह्न "रेनेसां " श्रेणी 16 और श्रेणी 42 में वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में पंजीकृत है और चिह्न "एसएआई रेनेसां", जो अपीलकर्ता-वादी के व्यापार चिह्न के समान या समान है, प्रतिवादी प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता-वादी के समान वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जा रहा था।*

59. *इन परिस्थितियों में, हमारा यह सुविचारित मत है कि उच्च न्यायालय के लिए इस चर्चा में प्रवेश करना उचित नहीं था कि क्या अपीलकर्ता-वादी के व्यापार चिन्ह की भारत में प्रतिष्ठा है और बिना उचित कारण के चिह्न का उपयोग पंजीकृत व्यापार चिन्ह की विशिष्ट विशेषता या प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाता है या उसके लिए हानिकारक है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस बारे में चर्चा में प्रवेश करके गलती की है कि क्या प्रत्यर्थी-प्रतिवादी और अपीलकर्ता-वादी अलग-अलग श्रेणी के ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं और क्या प्रत्यर्थीयों-प्रतिवादियों के होटल के संबंध में उपभोक्ताओं के मन में भ्रम की संभावना है जो अपीलकर्ता-वादी के समान समूह से संबंधित हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने रुस्टन एंड हॉर्न्सबी [रुस्टन*

एंड हॉर्न्सबी लिमिटेड बनाम जमींदारा इंजी. कं., (1969) 2 *एससीसी* 727], *उल्लंघन के लिए एक कार्रवाई में, एक बार यह पाया जाता है कि प्रतिवादी का व्यापार चिन्ह वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह के समान था, तो न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता था कि क्या उल्लंघन ऐसा है जो धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है। उल्लंघन की कार्रवाई में, जैसे ही यह साबित हो जाता है कि प्रतिवादी वादी के व्यापार चिन्ह का अनुचित तरीके से उपयोग कर रहा है, निषेधाज्ञा जारी कर दी जाएगी। ।*

60. *इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्तावादी का व्यापार - चिन्ह "रेनेसां" श्रेणी 16 और श्रेणी 42 के तहत पंजीकृत है, जो होटलों और होटल से संबंधित सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थीप्रतिवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा - व्यापार चिन्ह और व्यावसायिक नाम"साई रेनैसेंस" भी श्रेणी 16 और श्रेणी 42 से संबंधित था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी प्रतिवादियों द्वारा अपने - व्यापार नाम या व्यावसायिक चिंता के हिस्से के रूप में"रेनेसां" शब्द का उपयोग, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उप) धारा-5) के अंतर्गत सीधे तौर पर प्रभावित होगा।*

61. *यह भी ध्यान देने योग्य है कि "रेनेसां" और "साई रेनेसां" शब्द ध्वन्यात्मक रूप से और साथ ही दृष्टिगत रूप से समान हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, उक्त अधिनियम की धारा* 29 *की उपधारा (*9) *में यह प्रावधान है कि जहां पंजीकृत व्यापार चिन्ह के विशिष्ट तत्वों में शब्द शामिल हैं या शामिल हैं, वहां उन शब्दों के मौखिक उपयोग के साथ-साथ उनके दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा भी व्यापार चिन्ह का उल्लंघन किया जा सकता है। इस प्रकार, "साई रेनेसां" शब्द का उपयोग जो ध्वन्यात्मक रूप से और दृष्टिगत रूप से "रेनेसां" के समान है, उक्त अधिनियम की धारा* 29 *की उपधारा (*9) *के प्रावधानों के मद्देनजर उल्लंघन का कार्य भी होगा।।"*

22. सर्वोच्च न्यायालय ने ***नन्दिनी डीलक्स (पूर्वोक्त)*** में दिए गए निर्णय को इस प्रकार स्पष्ट किया है, जिस पर प्रतिवादी ने बहुत अधिक भरोसा किया है:-

*"**73.** जहां तक नंदिनी डीलक्स [नंदिनी डीलक्स बनाम कर्नाटक कॉप मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड, (2018) 9 एससीसी 183: (2018) 4 एससीसी (सीआईवी) 303] में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता का संबंध है, उक्त मामले में, विचार के लिए अंक "नंधीनी" और "नंदिनी" थे। उक्त मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा: (एससीसी पृष्ठ 211, पैरा 30)*

> *"30. उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले में लागू करते हुए, जब हम पाते हैं कि न केवल दोनों चिह्नों की दृश्य उपस्थिति अलग है, बल्कि वे अलग-अलग उत्पादों से भी संबंधित हैं। इसके अलावा, जिस तरह से अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा उनका व्यापार किया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह कल्पना करना मुश्किल है कि सामान्य बुद्धि वाला एक औसत व्यक्ति अपीलकर्ता के माल को प्रतिवादी के माल से जोड़ देगा। "*

***74.** इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त मामले के तथ्यों में, न केवल दो चिह्नों की दृश्य उपस्थिति अलग-अलग थी, बल्कि वे विभिन्न उत्पादों से भी संबंधित थे। इस प्रकार, उक्त निर्णय भी वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी-प्रतिवादियों के मामले में कोई सहायता नहीं करेगा।"*

23. ***कमल ट्रेडिंग कंपनी, बॉम्बे और अन्य बनाम जिलेट यूके लिमिटेड, मिडिल सेक्स, इंग्लैंड, 1987 में*** बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियां ***एससीसी ऑनलाइन बॉम 754,*** संदर्भ के लिए प्रासंगिक हैं और मैं उद्धृत करता हूं:-

> ***"10.** श्री तुलजापुरकर ने बहुत सही ढंग से प्रस्तुत किया कि व्यापार चिन्ह '7 ओ'क्लॉक' ने दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर ली है और उस चिन्ह के साथ सामान खरीदने वाला कोई भी ग्राहक तुरंत उस सामान को गिलेट्स हॉउस से जोड़ देगा जो '7 ओ'क्लॉक' चिन्ह का पंजीकृत मालिक है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वादी के लिए यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि वास्तव में किसी ग्राहक को धोखा दिया गया था, लेकिन यह पर्याप्त है कि यह दिखाया जाए कि धोखे की संभावना है।*

श्री देसाई द्वारा एक अस्पष्ट दलील दी गई कि वादी भारत में व्यापार चिन्ह '7 ओ'क्लॉक' सिम्पलिसिटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं और रेजर ब्लेड बेचते समय 'इजटेक' शब्द में 'ए' जोड़ना आवश्यक नहीं है, हम यह समझने में विफल रहे कि अतिरिक्त शब्द से कोई फर्क कैसे पड़ेगा और यह प्रतिवादियों को '7 ओ'क्लॉक' सिम्पलिसिटर चिह्न का उपयोग करके अपने उत्पादों को बेचने में कैसे सक्षम करेगा।"

24. प्रतिद्वंद्वी चिह्नों की जांच करने पर, मुझे वादी के इस तर्क में दम नजर आता है कि उसका पंजीकृत चिह्न सिटीजन और विवादित चिह्न सिटीजन और सी-टीजेन भ्रामक रूप से समान हैं, दृश्यात्मक और ध्वन्यात्मक रूप से एक जैसे हैं। प्रतिस्पर्धी वस्तुएं भी एक जैसी हैं यानी खराद मशीनें और औसत बुद्धि और औसत स्मरण शक्ति वाले खरीदार के नजरिए से देखा जाए तो प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि इस तरह से बनाई गई समग्र धारणा से भ्रम या जुड़ाव पैदा नहीं होगा। वादी ने यह स्थापित और साबित कर दिया है कि 1999 अधिनियम की धारा 29(2) के सभी तत्व सही हैं और प्रतिवादी उल्लंघन का दोषी है। मुद्दा संख्या (ii) वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ तय किया जाता है।

<u>मुद्दा संख्या (iii):</u>

"(iii) क्या प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिन्ह सिटीजन और सीटीज़ेन का उपयोग प्रतिवादी के सामान को वादी के रूप में पारित करने के बराबर होगा? (वादी पर साबित करने का भार)"

25. पासिंग ऑफ उल्लंघन के विपरीत एक सामान्य कानून उपाय है जो एक वैधानिक उपाय है। ***एर्वेन वार्निक बीवी बनाम जे टाउनएंड एंड संस* (हूल)**

लिमिटेड, 1980 आरपीसी 31 में लॉर्ड डिप्लॉक के शब्दों में पासिंग ऑफ एक्शन की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

> *"(1) गलत बयानी, (2) व्यापार के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई, (3) उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के अपने या अंतिम उपभोक्ताओं के संभावित ग्राहकों के लिए (4) जिसकी गणना किसी अन्य व्यापारी के व्यवसाय या सद्भावना को घायल करने के लिए की जाती है (इस अर्थ में कि यह एक यथोचित रूप से देखने योग्य परिणाम है और (5) जो किसी व्यवसाय या व्यापारी की सद्भावना को वास्तविक नुकसान पहुंचाता है जिसके द्वारा कार्रवाई लाई जाती है या (व्यादेश समयबद्ध कार्रवाई) शायद ऐसा करेगा।*

26. पारित करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है और इस विषय पर न्यायिक पूर्वोदाहरणों का खजाना है। निकटता से बचने के लिए, मैं ***एफडीसी लिमिटेड बनाम फैरवे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 1539*** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के एक फैसले का उल्लेख कर सकता हूं, जिसमें न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा करते हुए पासिंग ऑफ के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को चुना गया है:-

> *"75. पूर्वोक्त निर्णयों से, निम्नलिखित स्पष्ट सिद्धांत सामने आते हैं:*
>
> *(i) हालांकि धोखाधड़ी पर आधारित कार्रवाई को पासिंग ऑफ करना, कार्रवाई को बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी को एक आवश्यक तत्व के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी के व्यापार चिन्ह की नकल करना या उसे अपनाना, इस तरह से कि संभावित ग्राहकों के मन में भ्रम या धोखा पैदा हो, पर्याप्त है।*
>
> *(ii) निषेधाज्ञा देने के सिद्धांत, पासिंग ऑफ कार्यों में, वही हैं जो अन्य मामलों में निषेधाज्ञा के अनुदान को नियंत्रित करते हैं, अर्थात प्रथम दृष्टया*

मामले का अस्तित्व, सुविधा का संतुलन, और वादी को जारी करने में अपूरणीय क्षति की संभावना, निषेधाज्ञा नहीं दी जानी थी।

(iii) पासिंग ऑफ को स्थापित करने के लिए वास्तविक क्षति का सबूत आवश्यक नहीं है। हालांकि, गलत बयानी का सबूत आवश्यक है, भले ही गलत बयानी का इरादा स्वीकृत न हो। फिर भी, इरादे का सवाल प्रासंगिक हो सकता है, जब वादी को दी जाने वाली अंतिम राहत की बात आती है।

(iv) पासिंग ऑफ का आरोप उस दावेदार द्वारा लगाया जा सकता है, जिसके पास उत्पाद से जुड़ी साख में पर्याप्त स्वामित्व हित है, जिसे कथित मिथ्याबयान के कारण वास्तव में क्षति पहुंचने की संभावना है।

(v) ऐसे मामलों में निषेधाज्ञा प्रदान करना, जहां पासिंग ऑफ पाया जाता है, दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है, पहला वादी की प्रतिष्ठा का संरक्षण, और दूसरा, जनता की उन मालों से सुरक्षा करना जिन्हें "वादी की वस्तु के रूप में पास किया जाता है।"

(vi) पासिंग ऑफ के अपकृत्य और उसके अवयव/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 वस्तुएं /सेवाएं वादी की हैं।

(ख) वादी को स्थापित प्रतिष्ठा साबित करने के लिए लंबे समय तक उपयोगकर्ता 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 को स्थापित करना आवश्यक है

(i) प्रतिवादी द्वारा जनता को गलत बयानी, हालांकि जरूरी नहीं कि दुर्भावनापूर्ण हो,

(ii) जनता के मन में भ्रम की संभावना (जनता उत्पाद के संभावित ग्राहक/उपयोगकर्ता होने के नाते) कि प्रतिवादी का सामान वादी का है, "अपूर्ण स्मरण और साधारण स्मृति" के व्यक्ति की परीक्षा को लागू करना,"

(iii) हानि, या नुकसान की संभावना, और

(iv) पूर्व उपयोगकर्ता के रूप में वादी का हित ।

अन्यत्र पासिंग ऑफ के पांच अवयव इस प्रकार हैं:

(क) मिथ्या बयानी

(ख) व्यापार के दौरान व्यापारी द्वारा बनाया गया, (ग) संभावित ग्राहकों या उसके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं के अंतिम उपभोक्ताओं के लिए, (घ) दूसरे के व्यवसाय या हित को चोट पहुँचाने के लिए गणना की गई (यानी कि ऐसी चोट यथोचित रूप से अनुमानित है) और (ङ.) वादी के व्यवसाय या सद्भावना को वास्तविक क्षति, या वास्तविक क्षति होने की संभावना।

(vii) कथित पासिंग ऑफ के मामलों में, न्यायालय को, भ्रम पैदा करने की संभावना की जांच करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, संयोजन के रूप में विचार करना आवश्यक है,

(क) बाजार की प्रकृति,

(ख) उत्पाद में लगे ग्राहकों का वर्ग,

(ग) वादी के पास प्रतिष्ठा की सीमा,

(घ) व्यापार चैनल जिसके माध्यम से ग्राहक को उत्पाद उपलब्ध कराया जाता है और

(ङ) व्यापार के दौरान संबधों की उपस्थिति । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि अपंजीकृत व्यापार चिन्ह के आधार पर कार्रवाई करते समय, न्यायालय को धोखाधड़ी या भ्रम की संभावना का आकलन करने की आवश्यकता है।

(i) चिन्हों की प्रकृति, यानी क्या मांगा लेबल चिह्न।समग्र चिन्ह थे,

(ii) प्रतिस्पर्धी अंकों के बीच समानता की डिग्री,

(iii) माल की प्रकृति,

(iv) प्रतिद्वंद्वी पक्षों के माल की प्रकृति, चरित्र और प्रदर्शन में समानता,

(v) खरीदारों का वर्ग, और देखभाल की डिग्री जो उन्हें सामान खरीदते समय अभ्यास करने की उम्मीद होगी, और

(vi) सामान खरीदने और ऑर्डर देने का तरीका।

(viii) प्रतिवादी वादी द्वारा निर्मित माल का उत्पादन नहीं कर रहा है, यह प्रासंगिक नहीं हो सकता है, जहां वादी के चिन्ह की पर्याप्त प्रतिष्ठा पाई जाती है।

(ix) न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे गलत औषध के सेवन से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की संभावना को ध्यान में रखते हुए भेषज उत्पादों के संबंध में कथित पासिंग ऑफ के मामले में दोगुना सतर्क रहें। उक्त कारण से, फार्मास्युटिकल उत्पादों के कथित पारित होने के मामले में प्रमाण की डिग्री भी कम है।

(x) पासिंग ऑफ उल्लंघन से अलग है। पासिंग ऑफ उस सद्भावना पर आधारित है जो व्यापारी के नाम पर है, जबकि उल्लंघन उसके पक्ष में पंजीकृत नाम में व्यापारी के मालिकाना अधिकार पर आधारित है। पासिंग ऑफ छल के लिए एक कार्रवाई है, जिसमें एक व्यक्ति के सामान को दूसरे के रूप में पारित करना शामिल है, जबकि उल्लंघन के लिए एक कार्रवाई एक वैधानिक उपाय है जो पंजीकृत व्यापार चिह्न के पंजीकृत मालिक को उस माल के संबंध में व्यापार चिह्न का उपयोग करने के अपने अनन्य अधिकार की पुष्टि के लिए प्रदान किया जाता है जिसके संबंध में पंजीकरण प्रदान किया गया है। प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिन्ह का उपयोग उल्लंघन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन यह पारित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। एक बार पर्याप्त समानता, जैसा कि धोखा देने की संभावना है, दिखाया गया है, उल्लंघन स्थापित हो जाता है। हालांकि, पासिंग ऑफ का विरोध अतिरिक्त सामग्री के आधार

पर किया जा सकता है, जैसे कि पैकिंग, विभिन्न व्यापार चैनलों के माध्यम से खरीद, आदि, जो प्रतिवादी के सामान को वादी से अलग करेगा और भ्रम या धोखे की संभावना को झुठलाएगा।"

27. ***सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम सिफीनेट सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड, (2004) 6 एससीसी 145 में***, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पासिंग ऑफ की कार्रवाई उस सद्भावना और प्रतिष्ठा पर आधारित है जो एक व्यापारी के व्यापार चिन्ह या व्यापार नाम में है और पारित करने के लिए कार्रवाई का उपाय वादी की सद्भावना और प्रतिष्ठा को संरक्षित करना है और साथ ही एक व्यक्ति के सामान पर विश्वास करके धोखे के खिलाफ जनता की रक्षा करना है दूसरे के हो। पासिंग ऑफ के दावे पर मुकदमा चलाने वाली पार्टी द्वारा स्थापित किए जाने वाले मापदंडों को संक्षेप में हाल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, वॉल्यूम 38 (तीसरा संस्करण) पैरा 998 में निम्नानुसार लाया गया है:

"998. कार्रवाई के कारण की अनिवार्यताएं

वादी को यह साबित करना होगा कि विवादित नाम, चिह्न, संकेत या उसका बनावट उसके माल के लिए इस अर्थ में विशिष्ट हो गया है कि माल के संबंध में उसके नाम या चिह्न आदि के उपयोग से उन्हें जनता के सदस्यों की पर्याप्त संख्या द्वारा या व्यापार में, एक विशेष स्रोत से आने के रूप में माना जाता है, ज्ञात या अज्ञात; यह आवश्यक नहीं है कि वादी की फर्म का नाम ज्ञात होना चाहिए..... वादी को आगे यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी के नाम या चिह्न का उपयोग धोखा देने की संभावना या गणना की गई थी, और इस प्रकार सद्भावना और वादी के व्यवसाय के लिए भ्रम और चोट, वास्तविक या संभावित, का कारण बनता है, उदाहरण के लिए, उसे उस लाभ से वंचित करके जो उसे माल बेचकर हो सकता था जो पूर्व परिकल्पना है, खरीदार खरीदने का इरादा रखता है। इस प्रकार,

कार्रवाई के कारण में वादी के नाम या चिह्न की विशिष्टता का संयोजन शामिल है और नाम या चिह्न या समान नाम या चिह्न, संकेत, चित्र या बनावट के प्रतिवादी द्वारा हानिकारक उपयोग करता है या पारित करने की राशि नहीं है या नहीं है पदार्थ में सबूत का सवाल है; यह सवाल कि क्या शिकायत किए गए मामले के धोखा देने की संभावना है, न्यायालय के लिए एक सवाल है।"

28. ***रोलेक्स एसए बनाम एलेक्स ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*, 2014 *एससीसी ऑनलाइन डेल* 1619 *में*,** इस न्यायालय ने सर्वोच्च द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर कब्जा कर लिया है ***लक्ष्मीकांत वी. पटेल बनाम चेतनभाई शाह और अन्य, (2002) 3 एससीसी 65 के मामले में न्यायालय*,** पारित होने के मामले को साबित करने के लिए भ्रम और धोखे के परीक्षण के संबंध में प्रासंगिक मार्ग इस प्रकार है:-

"39. पासिंग ऑफ के मामले को साबित करने के लिए भ्रम और धोखे की परीक्षण लक्ष्मीकांत बनाम चेतनभाई शाह के मामले में बहुत अच्छी तरह से चर्चा की गई है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय, (2002) 3 एससीसी 65 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पासिंग ऑफ की दलील पर विचार करते हुए और अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अपना माल बेच सकता है या अपनी सेवाएं दे सकता है व्यापारिक नाम या शैली, जो समय बीतने के साथ, एक प्रतिष्ठा या सद्भावना प्राप्त कर सकती है और न्यायालयों द्वारा संरक्षित होने वाली संपत्ति बन सकती है। यह माना गया कि एक प्रतियोगी एक ही नाम में माल या सेवाओं की बिक्री शुरू करता है या उस नाम की नकल करके उस व्यक्ति के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाता है जिसके पास उस नाम पर संपत्ति है। यह माना गया कि ईमानदारी और निष्पक्ष खेल व्यवसाय की दुनिया में बुनियादी नीति है और होनी चाहिए और जब कोई व्यक्ति ऐसा नाम अपनाता है या अपनाने का इरादा रखता है जो पहले से

ही किसी और का है, तो इसके परिणामस्वरूप भ्रम होता है, ग्राहकों और ग्राहकों को हटाने की प्रवृत्ति होती है किसी और का खुद और जिसके परिणामस्वरूप चोट लगती है। यह माना गया था कि जो सिद्धांत व्यापार चिन्ह पर लागू होते हैं, वे व्यापार नाम पर भी लागू होते हैं। पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा 10 *निम्नानुसार है: -*

> *"कानून किसी को भी अपने व्यवसाय को इस तरह से करने की अनुमति नहीं देता है जो ग्राहकों या मुवक्किल को यह विश्वास दिलाने के लिए राजी करे कि उसकी वस्तु या सेवाएं किसी और से संबंधित हैं या उससे जुड़ी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद वाला व्यक्ति ऐसा धोखाधड़ी से करता है या अन्यथा इसके दो कारण है। सबसे पहले, ईमानदारी और निष्पक्ष खेल हैं, और होना चाहिए, व्यापार की दुनिया में बुनियादी नीतियां। दूसरे, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या सेवाओं के संबंध में एक नाम को अपनाता है या अपनाने का इरादा रखता है जो पहले से ही किसी और का है, तो इससे भ्रम पैदा होता है और इस भ्रम की वजह से कोई ग्राहकों और मुव्वकिल को खुद को मोड. लेता है है और परिणामस्वरूप उसे कुछ खतरे भी मोल लेने पड़ते हैं।"*

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि:

> *"जहां व्यापार में भ्रम की संभावना है, एक निषेधाज्ञा दी जाएगी, भले ही प्रतिवादियों ने निर्दोष रूप से नाम अपनाया हो।" "*

29. पूर्वोक्त निर्णयों और उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों के एक दृश्य से, यह उभरता है कि एक वादी द्वारा पारित करने के लिए एक कार्रवाई प्रतिवादी को अपने सामान और/या सेवाओं को जनता को देने से रोकने के लिए लाई जाती है और स्वाभाविक रूप से न केवल वादी की प्रतिष्ठा की रक्षा और संरक्षण करने के लिए बल्कि सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए भी है। कार्रवाई वादी की

प्रतिष्ठा और सद्भावना पर आधारित है, *हालांकि* वादी के लिए प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए एक लंबे उपयोगकर्ता को साबित करना आवश्यक नहीं है और यह किसी दिए गए मामले में बिक्री की मात्रा और विज्ञापन की सीमा पर निर्भर करेगा। पासिंग ऑफ का आरोप लगाने का दावा करने की पूर्व-आवश्यकता यह है कि प्रतिवादी ने अपना सामान बेच दिया होगा या अपनी सेवाओं को इस तरह से पेश किया होगा जिसने जनता को धोखा दिया हो या यह विश्वास करने की संभावना हो कि सामान या सेवाएं वादी की हैं। पासिंग ऑफ एक सामान्य कानून उपाय है और इसके लिए वादी के व्यापार चिन्ह के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। पासिंग ऑफ उल्लंघन के विपरीत 'माल' विशिष्ट है, जो 'चिन्ह' विशिष्ट है। इस प्रकार, कार्रवाई को पारित करने की अनिवार्य शर्त प्रतिवादी द्वारा जनता के लिए "गलत बयानी" है, व्यापार के दौरान वादी की प्रतिष्ठा और सद्भावना को चोट पहुंचाना दूसरा आवश्यक तत्व है और नुकसान की हानि या संभावना पारित होने की कार्रवाई का तीसरा घटक है।

30. वर्तमान मामले में, प्रतिद्वंद्वी माल समान हैं, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि माल की समानता पासिंग ऑफ की कार्रवाई में अनिवार्य शर्त नहीं है और यह प्रतिवादी के मुख्य बचाव को खत्म कर देता है कि वादी भारत में व्यापार चिन्ह सिटीजन के तहत खराद मशीनों का निर्माण/बिक्री नहीं कर रहा था। यह विवाद कि पासिंग ऑफ की कार्रवाई अनिवार्य रूप से 'गतिविधि के सामान्य क्षेत्र' पर आधारित होनी चाहिए, ***किर्लोस्कर डीजल रिकन प्राइवेट***

लिमिटेड और अन्य बनाम किरोलस्कर प्रोप्राइटरी लिमिटेड और अन्य, 1995 एससीसी ऑनलाइन बॉम 312 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष उठा और मैं उक्त निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख कर सकता हूं:-

> *"13. 'गतिविधि का सामान्य क्षेत्र' शब्द का प्रयोग मैककुलोच बनाम लेविस ए. मे (उत्पाद वितरक) लिमिटेड में वाईन पैरी जे. द्वारा किया गया था। इस मामले को 'अंकल मैक' के नाम से जाना जाता है। यह मामला 65 आरपीसी 58 में दर्ज किया गया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पासिंग ऑफ होने या न होने के निर्धारण में इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्णायक थी। हालांकि, 'गतिविधि का सामान्य क्षेत्र' यह निर्धारित करने में निर्णायक है कि पासिंग ऑफ हो सकता है या नहीं, इसकी मैनिंग जे. द्वारा हेंडरसन बनाम रेडियो कॉर्प प्राइवेट के मामले में काफी आलोचना की गई थी। यह मामला (1969) आरपीसी 218 में दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि मैककुलोच बनाम मैरी में व्यक्त दृष्टिकोण को अपनाना असुरक्षित होगा कि जिसे गतिविधि का सामान्य क्षेत्र कहा गया है, उसे हर मामले में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि वादी को सफलता का हकदार बनाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यह कहना बहुत दूर की बात होगी कि इस तथाकथित गतिविधि के सामान्य क्षेत्र की अनुपस्थिति अनिवार्य रूप से वादी को राहत से रोकती है। समय बीतने के साथ, पासिंग ऑफ कार्रवाई में गतिविधि के सामान्य क्षेत्र की आवश्यकता पर कानून में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पासिंग ऑफ में दावा करने के लिए गतिविधि के सामान्य क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। मैराज स्टडीज बनाम काउंटर फीट क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड में (1991) एफएसआर 145 में रिपोर्ट की गई, ब्राउन विल्किसन वी-सी ने कहा कि कानून की तथाकथित आवश्यकता कि गतिविधि का एक सामान्य क्षेत्र होना चाहिए, अब अस्वीकृत हो गई है। प्रत्येक मामले में वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या गलत बयानी के परिणामस्वरूप जनता के भ्रम या धोखे की वास्तविक संभावना है और परिणामस्वरूप वादी को नुकसान हो सकता है। पार्टियों की गतिविधियों की तुलना करने के बाहरी वस्तुनिष्ठ परीक्षण से ध्यान हटाकर यह तय करने*

में जनता की मनःस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि क्या यह भ्रमित होगा। समय बीतने और प्रतिष्ठा अर्जित करने के साथ, ट्रेडमार्क 'किर्लोस्कर' ने द्वितीयक अर्थ प्राप्त कर लिया है और लगभग एक घरेलू शब्द बन गया है। श्री केन द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे एक प्रकार के व्यवसाय के मामलों से संबंधित हैं, न कि ऐसे मामलों से जहां वादी और प्रतिवादी द्वारा कई तरह के व्यवसाय किए गए हैं, जैसा कि इस मामले में है। प्रतिवादियों की व्यावसायिक गतिविधियाँ पिन से पियानो तक भिन्न होती हैं, जैसा कि प्रतिवादियों के एसोसिएशन के ज्ञापनों के उद्देश्य खंडों से पता चलता है। अपीलकर्ताओं को अभी भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू करनी हैं, लेकिन जैसा कि प्रत्येक अपील में प्रथम अपीलकर्ता के एसोसिएशन के ज्ञापनों में उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ उद्देश्य खंड प्रतिवादियों और विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 6 और 7 की गतिविधियों के साथ ओवरलैप होते हैं।

14. व्यापारिक नाम के मामले में जो लगभग एक घरेलू शब्द बन गया है और जिसके तहत कई तरह की गतिविधियाँ की जाती हैं, पासिंग ऑफ सफलतापूर्वक हो सकता है यदि प्रतिवादी ने समान या समान व्यापारिक नाम अपनाया है और तब भी जब प्रतिवादी समान गतिविधि नहीं करता है। भले ही ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी की गतिविधियाँ दूर की हों, लेकिन उन्हें वादी के व्यवसाय या गतिविधियों का संभावित विस्तार माना जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों ने यह स्थापित किया है कि 'किर्लोस्कर' शब्द एक घरेलू शब्द बन गया है और उनके व्यवसाय में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं और प्रतिवादियों की कुछ गतिविधियों और अपीलकर्ताओं की गतिविधियों के साथ एक सामान्य संबंध भी है। एल्बियन मोटर कार कंपनी लिमिटेड बनाम एल्बियन कैरिज एंड मोटर बॉडी वर्क्स लिमिटेड (34 आरपीसी 257) (पूर्वोक्त) के मामले में, जिस पर श्री तुलजापुरकर ने भरोसा जताया है, यह माना गया है कि प्रतिवादी कंपनी का व्यवसाय वादी कंपनी के व्यवसाय के समान वर्ग का साबित नहीं हुआ है, फिर भी दोनों कंपनियों के बीच भ्रम की संभावना, जो दोनों मोटर कार उद्योग से जुड़ी हुई हैं, साबित हुई और निषेधाज्ञा दी गई। उस मामले में, वादी कंपनी ने वाणिज्यिक और अन्य मोटर-कारों के इंजन और चेसिस के

निर्माताओं के रूप में बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया, उनके माल की पहचान और व्यापार के लिए 'एल्बियन' नाम से जाना जाता था जिसके लिए उनके पास दो व्यापार चिन्ह थे। प्रतिवादियों ने मोटर कार नहीं बनाई या इंजन या चेसिस का निर्माण नहीं किया। मुकदमे में, वादी ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी की कंपनी को बाद में जिस शीर्षक के तहत शामिल किया गया था, उसमें 'एल्बियन' शब्द का उपयोग धोखा देने और यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया था कि प्रतिवादी कंपनी वादी कंपनी की एक शाखा थी या उससे जुड़ी थी।

15. पासिंग ऑफ का कानून सद्भावना को उसके क्षरण या चिन्ह से बचाता है। व्यापारिक नाम की विशिष्ट प्रतिष्ठा की रक्षा की जाती है और उसे खराब होने से बचाया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डैनलर बेन्ज एक्टरगेसेलशाफ्ट बनाम हाइबो हिंदुस्तान (एआईआर 1994 दिल्ली 239) (पूर्वोक्त) के मामले में, जिस पर श्री तुलजापुरकर ने भरोसा किया था, सही ढंग से माना है कि व्यापार चिह्न कानून का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति की रक्षा करना नहीं है जो जानबूझकर किसी और की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का प्रयास करता है, खासकर तब जब प्रतिष्ठा दुनिया भर में फैली हो। यह आगे माना जाता है कि ऐसे नाम और चिह्न हैं जो घर-घर में प्रचलित हो गए हैं 'बेंज' एक कार का नाम हर उस परिवार को पता होगा जिसने कभी एक अच्छी कार का इस्तेमाल किया है। कार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 'बेंज' नाम दुनिया में एक अलग ही स्थान रखता है। इस प्रकार, जिन बक्सों में प्रतिवादी पुरुषों के लिए अंडरगारमेंट बेचता है, और उसमें एक आदमी का चित्रण है जिसके पैर अलग-अलग हैं और हाथ कंधे के ऊपर एक साथ जुड़े हुए हैं, सभी एक सर्कल के भीतर, 'मर्सिडीज बेंज' कार के तीन नुकीले सितारे और प्रतिवादी द्वारा बेचे गए अंडरगारमेंट्स के बीच एक संबंध का मजबूत संकेत देते हैं। इसे प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रतीक का 'ईमानदार समवर्ती उपयोगकर्ता' नहीं माना जा सकता है और इसलिए, प्रतिवादी को प्रतिवादी द्वारा निर्मित किसी भी अंडरवियर के संदर्भ में 'बेंज' शब्द का उपयोग करने से रोका जा सकता है।"

31. इस मुद्दे पर निर्णयों से जो अपरिहार्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि गतिविधि का सामान्य क्षेत्र एक *अनिवार्य शर्त* नहीं है और वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या गलत बयानी के परिणामस्वरूप, जनता के लिए भ्रम या धोखे की वास्तविक संभावना वादी को परिणामी क्षति के साथ उत्पन्न होती है, जिसके पास माल के संबंध में व्यापार चिन्ह के उपयोग के कारण दुर्जेय और अपार सद्भावना और प्रतिष्ठा प्रसिद्ध/प्रतिष्ठित/विशिष्ट चिह्नों में ऐसे गुण होते हैं जो उन वस्तुओं/सेवाओं से परे होते हैं जिनके लिए वे पंजीकृत हैं। इस तरह के निशान से जुड़ी प्रतिष्ठा/ख्याति एक ग्राहक को यह विश्वास करने में भ्रमित करती है कि यहां तक कि असमान सामान भी निशान के धारक से निकलते हैं या उससे जुड़े होते हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों और वादी के नेतृत्व में सबूतों से इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापार चिन्ह सिटीजन ने विशिष्टता हासिल कर ली है और समय बीतने के साथ ब्रांड ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भारत में घड़ियों और खराद मशीनों दोनों में अपार प्रतिष्ठा हासिल की है। रिकॉर्ड पर सबूत, मौखिक और वृत्तचित्र दोनों, वादी द्वारा व्यापार चिन्ह सिटीजन के व्यापक और निरंतर उपयोगकर्ता को दर्शाता है। वार्षिक बिक्री कारोबार, पदोन्नति और विज्ञापनों पर किए गए व्यय, वादी के विशिष्ट ग्राहक आदि, ऊपर संदर्भित, इस तथ्य के प्रमाण हैं कि वादी ने पिछले 5 दशकों में बड़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है और व्यापार चिन्ह नागरिक वादी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और कोई नहीं। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि खराद मशीनों और घड़ियों में असमानता, यह मानते हुए कि वादी खराद मशीन नहीं बेचता है,

वादी के पास होने के दावे को हरा देता है। एक तथ्यात्मक नोट पर, वादी के पूर्ववर्ती ने घड़ियों में अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन बाद में यह सटीक और खराद मशीनों में विस्तारित हुआ और 1961 में कक्षा 07 में 'मशीनों और मशीनी उपकरण' के लिए भारत में भी पंजीकरण प्राप्त किया, जिसमें एनआईसीई वर्गीकरण में खराद मशीनें शामिल हैं और 1978 से खराद मशीनों की बिक्री कर रहे हैं।

32. दो प्रतिस्पर्धी चिह्नों की तुलना करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आक्षेपित चिह्न ध्वन्यात्मक और दृश्यतामक रूप से वादी के व्यापार चिन्ह के समान है। प्रतिवादी का अपनी मशीनों को वादी के रूप में पारित करने का इरादा उन पर एक मात्र नज़र से स्पष्ट है, जो दर्शाता है कि मशीनों के शरीर के लिए एक ही हल्के नीले रंग का उपयोग करके वादी के जितना संभव हो उतना करीब आने का एक सचेत प्रयास किया गया था और मशीनों पर दिखाई देने वाला चिन्ह सिटीजन वादी के लोगो की एक दर्पण छवि है जिसमें लाल रंग पर सफेद रंग में सिटीजन शब्द लिखा गया है वादी की सिनकॉम डी -16 खराद मशीन की पृष्ठभूमि, जो वादी के पहले के मॉडलों में से एक थी, जिसे 1978 में भारत में बेचा गया था।

33. अभि.सा.1 ने साबित कर दिया है कि वादी एक ऐसी कंपनी है जो नागरिक समूह से संबंधित है और इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा है। प्र.अभि.सा.1/2, अभि.सा.1/3 और अभि.सा.1/13 इस संबंध में प्रदर्शित दस्तावेज हैं। वर्ष 2006

से 2014 तक औसतन 378,674 अमरीकी डालर (हजारों में) के अंतर्राष्ट्रीय बिक्री आंकड़े प्र.अभि.सा.1/11, अभि.सा.1/14 और अभि.सा.1/15 के माध्यम से साबित हुए हैं। विशेष रूप से खराद मशीनों के लिए, विचाराधीन माल, वादी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराद मशीनों की बिक्री और निर्यात के माध्यम से और अपनी भारतीय सहायक कंपनियों के माध्यम से भारत को सीधी बिक्री से संबंधित चालान दायर किए हैं। अभि.सा.1 ने गवाही दी कि वादी के पूर्ववर्ती ने 1918 में जापान में शोकोशा वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट (प्रयोगशाला) के नाम से अपना व्यवसाय संचालन शुरू किया था और पहला उत्पाद, यानी पॉकेट वॉच 1924 में लॉन्च किया गया था और तब से चिन्ह सिटीजन वैश्विक स्तर पर निरंतर और व्यापक उपयोग में रहा है। 1930 से, सिटीजन को कंपनी सिटीजन तोकई काबुशिकी कैशा (सिटीजन वाच कं., लिमिटेड के रूप में भी व्यापार) के कॉर्पोरेट नाम के रूप में अपनाया गया। 2007 में, वादी ने कॉर्पोरेट नाम बदलकर सिटीजन होल्डिंग्स काबुशिकी कैशा और अंत में 2016 में सिटीजन वॉच कं, लिमिटेड कर दिया। अभि.सा.1 ने गवाही दी कि 1960 में, एच एम टी के साथ एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत में घरेलू घड़ी उत्पादन के लिए एक संयंत्र का प्रबंधन। घड़ियों के संबंध में बिक्री के आंकड़े अभि.सा.1 द्वारा साबित किए गए हैं। यह पदच्युत किया गया था कि वादी 1936 से औद्योगिक परिशुद्धता मशीन टूल्स के व्यवसाय में है और 1961 से यह उन्हें दुनिया भर में बेच रहा है। 1982 में, एक अलग कानूनी इकाई सिटीजन प्रिसिजन मशीनरी कं, लिमिटेड की स्थापना जापान में सटीक मशीन

टूल्स के निर्माण और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी और 1985 में मारुबेनी सिटीजन-सिनकॉम इंक (एमसीसी) का गठन करके व्यवसाय धीरे-धीरे अमेरिका में विस्तारित हुआ। व्यवसाय का विस्तार यूरोप तक हुआ और 1980 के अंत तक वादी मशीनों और मशीनी उपकरण का एक प्रसिद्ध निर्माता था।

34. अभि.सा. 1 ने आगे यह भी कहा कि भारत में खराद मशीनें पहली बार 1978 में बेची गई थीं और उसने बिक्री चालान को अभि.सा.1/6 (सा.) के रूप में साबित किया। प्र.अभि.सा. 1/15 भारत में वादी समूह की कंपनियों द्वारा बेची गई खराद मशीनों की इकाई-वार बिक्री की सूची है। वादी द्वारा दायर किए गए और अभि.सा.1 द्वारा साबित किए गए वाउचर वादी द्वारा खराद मशीनों के संबंध में 1994 से पहले चिह्न सिटीजन का उपयोग करने का संकेत देते हैं, यानी वह वर्ष जिससे प्रतिवादी ने कथित तौर पर विवादित चिह्नों के तहत अपनी खराद बेचना शुरू किया था। खराद मशीनों को भारत में निर्यात किया गया और 13.07.1987/08.09.1987 को बैंगलोर में, बंबई में 19.01.1988/02.05.1991/07.05.1991/28.07.1992/01.08.1992 को और पुणे में 28.07.1992 को, कुछ का संदर्भ देने के लिए और उसके बाद बिक्री जारी रही। अभि.सा. 1/16, 2007 में बैंगलोर में आयोजित प्रदर्शनी के संबंध में प्रदर्शनी गाइड की प्रति है। इस प्रकार वादी ने 1994 से पहले वास्तविक बिक्री द्वारा अंतरराष्ट्रीय और भारत दोनों में अपनी प्रतिष्ठा और साख साबित की और स्थापित की है और वह एक पूर्व उपयोगकर्ता है।

35. प्रतिवादी वादी के नेतृत्व वाले सबूतों को सेंध लगाने में सक्षम नहीं है, जो पूर्व उपयोगकर्ता को दिखा रहा है, उसका एकमात्र बचाव है। प्रतिवादी का पूरा मामला यह है कि खराद मशीनों के लिए प्रतिवादी 'बाजार में पहला' है, 1994 से मशीनें बेच रहा है और बाद के उपयोगकर्ता द्वारा पारित होने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कानून के प्रस्ताव पर, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि "बाजार सिद्धांत में प्रथम" ने हमेशा पूर्व-प्रतिष्ठा का आनंद लिया है और निकटता से बचने के लिए, मैं केवल ***एनआर डोंगरे और अन्य बनाम व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन और अन्य, 1995 एससीसी ऑनलाइन डेल 310 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख कर सकता हूं; मिल्मेट ऑफथो इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम एलर्गन इंक, (2004) 12 एससीसी 624; एस. सैयद मोहिदीन बनाम पी. सुलोचना बाई, (2016) 2 एससीसी 683;*** और ***नियॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड (पूर्वोक्त)।*** प्रतिवादी इस सिद्धांत पर सफल होता अगर वादी 1994 से पहले अपने उपयोगकर्ता को स्थापित करने में विफल रहा होता। हालांकि, वादी द्वारा वर्ष 1994 से पहले भारत में खराद मशीनों की वास्तविक बिक्री दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

36. मेरे विचार से, यह प्रतिवादी ही है जो 1994 में अपनी खराद मशीनों के लिए सिटीजन चिह्न को अपनाने के लिए कोई उचित कारण बताने में विफल रहा है, जबकि वादी के व्यापार चिन्ह सिटीजन की पर्याप्त साख और प्रतिष्ठा थी और स्पष्ट रूप से यह बेईमानी से अपनाने का एक पाठ्यपुस्तक मामला

है। इस संबंध में ***रोलेक्स एसए (पूर्वोक्त)*** में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना प्रासंगिक होगा, जहां प्रतिवादी ने वादी के व्यापार चिन्ह 'रोलेक्स' को अपनाया था और प्रस्तुत कारण यह था कि 'रोल' आभूषण निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले रोल्ड गोल्ड से लिया गया था और प्रत्यय 'प्र' श्री जोसेफ मुदैलियर के बेटे एलेक्स के नाम से लिया गया था, जो प्रतिवादी सं. 1 के निदेशक थे। न्यायालय ने तर्क को झूठा और बाद में सोचा हुआ पाया और निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> *"25. ..... व्यापार चिन्ह रोलेक्स को अपनाने के बारे में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण कि 'रोलेक्स' अपने उत्पादों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रोल्ड गोल्ड से लिया गया है और 'प्र.' श्री जोसेफ मुदलियार के बेटे एलेक्स (श्री मुदलियार प्रतिवादी सं. 1 के निदेशक होने के नाते) के प्रत्यय से लिया गया है, गलत है। इस तरह की व्याख्या पूरी तरह से एक बाद में और बिना किसी आधार और कारण के है। तथ्य यह है कि रोलेक्स एक आविष्कार किया गया व्यापार चिन्ह है जिसे प्रतिवादी सं. 1 से बहुत पहले वादी द्वारा दुनिया भर में और भारत में अपनाया और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। व्यापार चिन्ह रोलेक्स को अपनाना/उसका उपयोग बेईमानी, दागी है और प्रतिवादियों के लिए या उनके व्यापार चिन्ह /नाम रोलेक्स के निरंतर उपयोग को सही ठहराने के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं हो सकता है। उक्त अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यापार चिन्ह का उपयोग करना प्रतिवादियों के ज्ञान के भीतर एक धोखाधड़ी है। उपयोगकर्ता, औचित्य या स्पष्टीकरण की कोई भी राशि प्रतिवादियों के बुरे इरादे को शुद्ध नहीं कर सकती है। यह तथ्य है कि पंजीकृत और प्रतिष्ठित व्यापार चिन्ह रोलेक्स में वादी के पूर्व वैधानिक और मालिकाना अधिकारों की जानकारी होने और किसी भी स्थिति में नोटिस पर रखे जाने के बावजूद, प्रतिवादी सं. 1 ने दंड से मुक्ति के साथ वादी के अधिकारों का उल्लंघन करना जारी रखा है। प्रतिवादी सं. 1 का*

ऐसा निरंतर दुरुपयोग अपने जोखिम पर है और इस तरह के आधार पर कोई भी दावा अस्थिर है। प्रतिवादी सं. 1 को वादी के अधिकारों की जानकारी के बावजूद इसके बेईमानी से गोद लेने और व्यापार चिन्ह रोलेक्स के निरंतर अनधिकृत उपयोग का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

37. इस संदर्भ में, मैं ***जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी लिमिटेड बनाम मनोज कुमार शर्मा, 2018 एससीसी ऑनलाइन बॉम 15951 में*** बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से निम्नलिखित अंश का भी उल्लेख कर सकता हूं:-

"7. मैंने इस प्रस्तुति को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। वादी ने व्यापार चिन्ह "जावेद हबीब" और "जेएच" लेबल के संबंध में वैधानिक अधिकार प्राप्त किए हैं, और वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों से, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रतिष्ठा और सद्भावना प्राप्त की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी को आक्षेपित व्यापार चिह्नों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है जो वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह /लेबल के समान और/या भ्रामक रूप से समान हैं। बेशक, प्रतिवादी वादी का फ्रेंचाइजी नहीं है। प्रतिवादियों द्वारा आक्षेपित व्यापार चिह्न "जावेद हबीब" और "जेएच" लेबल को अपनाना संयोग का विषय नहीं हो सकता है। प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित चिह्नों "जावेद हबीब" और "जेएच" लेबल को अपनाना और उपयोग करना इसलिए जानबूझकर और बेईमानी है। इन परिस्थितियों में, अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। जब तक प्रार्थना के अनुसार राहत नहीं दी जाती है, तब तक वादी को चोट लगने की संभावना है।"

38. यह तय है कि बेईमानी से अपनाने के मामले में, उपयोग की कोई मात्रा या अवधि बचाव नहीं हो सकती। वादी ने कम से कम 1978 से भारत में सिटीजन व्यापार चिन्ह का उपयोग और खराद मशीनों के क्षेत्र में इसकी

जबरदस्त प्रतिष्ठा और सद्भावना साबित कर दी है। प्रतिवादी ने बिक्री चालान सहित किसी भी दस्तावेज की वास्तविकता से इनकार नहीं किया है। प्रतिवादी ने वादी के व्यापार चिन्ह सिटीजन का इस्तेमाल केवल गलत बयानी करके अपनी मशीनों को वादी की मशीनों के रूप में पेश करने के लिए किया है और वादी की स्थापित सद्भावना और प्रतिष्ठा के साथ, भ्रम अपरिहार्य है। व्यापार चिन्ह सिटीजन का इस्तेमाल दुनिया भर में और भारत में प्रतिवादी से काफी पहले वादी द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है और प्रतिवादी द्वारा इसको अपनाया जाना और इसका उपयोग किया जाना बेईमानी है और यह कलंकनुमा है और इस प्रकार 1994 से इसके उपयोग की अवधि को इसके बचाव में नहीं लाया जा सकता है। पंजीकृत और प्रतिष्ठित व्यापार चिन्ह सिटीजन में वादी के पूर्व वैधानिक और मालिकाना अधिकारों के बारे में जानकारी होने और किसी भी मामले में अवगत होने के बावजूद, प्रतिवादी ने दंड से बचकर वादी के अधिकारों का उल्लंघन करना जारी रखा है और स्थापित कानून के अनुसार, प्रतिवादी का इस तरह का निरंतर दुरुपयोग उसके अपने जोखिम पर था। पासिंग ऑफ के सभी तत्वों को बनाया गया है और मुद्दा संख्या (iii) वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ तय किया गया है।

<u>मुद्दा संख्या (iv)</u>

> *"(iv) क्या वर्तमान वाद विलंब, अतिविलंब और मौन स्वीकृति से ग्रस्त है?*
> (साबित करने का भार प्रतिवादी पर)"

39. जहां तक देरी का सवाल है, वादी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही प्रतिवादी द्वारा क्रमशः 2008 और 2010 में आक्षेपित चिन्ह सिटीजन और सी-टीजन के पंजीकरण के लिए दायर आवेदनों के बारे में पता चला, व्यापार चिह्न पंजीयक के पास विरोध दायर किया गया। इस वास्तविक धारणा के तहत कि विरोध लंबित थे और प्रतिवादी चिह्न का उपयोग नहीं करेगा, वादी ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। हालाँकि, 2014 में, इंटरनेट पर एक अनौपचारिक खोज पर जब यह पता चला कि प्रतिवादी वादी के व्यापार चिन्ह का बेशर्मी से उल्लंघन कर रहा था और उसने सिटीजन शब्द के साथ एक डोमेन नाम प्राप्त किया था, तो 27.11.2015 को वाद दायर किया गया था। किसी भी मामले में, यह अब एकीकृत नहीं है कि देरी निषेधाज्ञा को पराजित नहीं करेगी जहाँ उल्लंघन किया जाता है। [***संदर्भ: मिडास हाइजीन इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम सुधीर भाटिया और अन्य, (2004) 3 एससीसी 90 और रोलेक्स एसए (पूर्वोक्त)***]। ***पंकज गोयल बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड, 2008 एससीसी ऑनलाइन डेल 1744*** में इस कहा कि वादी से अपने चिन्ह के हर छोटे उल्लंघनकर्ता का पीछा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जब तक कि उल्लंघनकर्ता की गतिविधियां उसके व्यवसाय को प्रभावित नहीं करना शुरू नहीं करतीं ।

40. जहां तक अधिग्रहण का संबंध है, वादी की ओर से यह सही तर्क दिया गया था कि स्वीकृति स्थापित करने के लिए, केवल व्यापार चिन्ह के उपयोग के ज्ञान की वकालत करना पर्याप्त नहीं है। यह साबित किया जाना चाहिए कि

वादी ने चिह्न के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सकारात्मक कार्य किया ***मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स इंडिया स्टेशनरी प्रोडक्ट्स कंपनी और अन्य, 1989 एससीसी ऑनलाइन डेल 34 में आयोजित प्रतिवादी।*** रिकॉर्ड की बात के रूप में, वादी ने प्रतिवादी के दोनों आवेदनों का तुरंत विरोध किया था आक्षेपित चिह्नों के पंजीकरण के लिए और कोई सहमति नहीं है। मुद्दा सं. (iv) वादी के पक्ष में निर्णय दिया जाता है।

<u>मुद्दा संख्या (v) और (vii)</u>

> *"(v) क्या वर्तमान न्यायालय के पास वर्तमान कार्यवाही पर विचार करने और मुकदमा चलाने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है? (साबित करने का भार प्रतिवादी पर)*
>
> *और*
>
> *(vii) क्या वादी ने इस न्यायालय से भौतिक तथ्यों को छिपाया है? (साबित करने का भार प्रतिवादी पर)"*

41. इन मुद्दों को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर था। हालांकि, सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के न्यायाधीश द्वारा दोनों मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया था।

<u>मुद्दा संख्या (vi)</u>

> *"(vi) क्या वादी स्थायी निषेधाज्ञा की राहत का हकदार है और या तो राहत के रूप में वाद में प्रार्थना की गई है? (साबित करने का भार वादी पर)"*

42. वादी के नेतृत्व में साक्ष्य के प्रकाश में और स्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, वादी को प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार

माना जाता है। वाद का निर्णय वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध निम्नलिखित शब्दों में दिया जाता है:

i. प्रतिवादी स्वयं और/या उसके साझेदार, निदेशक, कर्मचारी, एजेंट और उसकी ओर से कार्य करने वाले अन्य लोगों को मशीनी उपकरण जिसमें खराद मशीन भी शामिल है या किसी भी प्रकार के सामान और सेवाओं का विनिर्माण, विपणन, बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश करने से रोका जाता है, जिस पर सिटीजन या सी-टीजन चिह्न या कोई अन्य व्यापार चिन्ह हो, जो व्यापार चिन्ह, व्यापार नाम और डोमेन नाम के हिस्से के रूप में भ्रामक रूप से समान हो, जिससे वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन का उल्लंघन हो सकता है या प्रतिवादी के माल को वादी के रूप में पेश किया जा सकता है;

ii. प्रतिवादी स्वयं और/या उसके सहयोगियों, निदेशकों, कर्मचारियों, एजेंटों और उसकी ओर से कार्य करने वाले अन्य लोगों को खराद मशीनों या किसी भी प्रकार के सामान और सेवाओं की पेशकश करने से रोका जाता है, जिस पर सिटीजन या किसी अन्य तरीके से चिन्हित होता है, जो वादी के पंजीकृत व्यापार चिन्ह सिटीजन को कमजोर करने का कारण बनता है और इसकी प्रतिष्ठा और सद्भावना के लिए हानिकारक है; और

iii. वर्तमान मामले में, न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 22.12.2015 के आदेश के तहत एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी और दिनांक 04.04.2018 के आदेश के तहत इसकी पुष्टि की गई थी

और इसके परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने उसके बाद से विवादित चिह्नों के तहत विवादित माल नहीं बेचा है। तदनुसार, वादी के पक्ष में 10 लाख रुपये की मामूली क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

iv. वादी को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 के संदर्भ में न्यायालय शुल्क सहित वास्तविक कानूनी लागतों का हकदार माना जाता है। वादी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 के अध्याय XXIII में नियम 5 के संदर्भ में लागत का बिल दायर किया गया है। लागत की गणना के लिए 09.07.2024 को कर अधिकारी के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करें।

43. तदनुसार वाद का निपटान किया जाता है।

44. डिक्री-शीट रजिस्ट्री द्वारा तैयार की जाए।

न्या. ज्योति सिंह

मई 16, 2024/केकेएस/शिवम/*बी.एस. रोहेला*

(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।*