दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>निर्णय तिथि: 13 मार्च, 2024</u>

सि.मू. (वाणि.बौ.सं.अनु.-पे.) 255/2022

बेयर फार्म एक्टिंगेसेलशाफ्ट ..... अपीलकर्ता

द्वारा: श्री देबाशीष बनर्जी, श्री अंकुश वर्मा, श्री विनीत रोहिल्ला, सुश्री वैशाली जोशी, श्री पंकज सोनी, श्री रोहित रंगी और श्री तनवीर मल्होत्रा, अधिवक्तागण

बनाम

पेटेंट और डिजाइन के महानियंत्रक ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, श्री अलेक्जेंडर मथाई पाइकडे, श्री लक्ष्य गुणावत और श्री कृष्णन वी, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव नरूला

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. संजीव नरूला, (मौखिक):</u>

1. अपीलार्थी के पेटेंट आवेदन संख्या 5818/डी.ई.एल.एन. पी./2006 [इसके बाद 'विषयगत आवेदन' कहा जाएगा] को पेटेंट अधिनियम, 1970 [इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा] की धारा 15 के तहत दिनांक 16 मई, 2012 के आदेश के द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि विषयगत आवेदन में किए गए दावे अधिनियम की धारा 3(ङ) और धारा 3(झ) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

2. विवाद पर ध्यान देने से पहले, विषयगत आवेदन के दावे 1 पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"हम दावा करते हैं:

1. एक संरचना जिसमें शामिल हैं;

i) 3 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट युक्त दो इकाइयाँ,

ii) 5 इकाइयाँ जिसमें 2 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट और 2 मिलीग्राम डायनोगेस्ट शामिल हैं,

iii) 17 इकाइयाँ जिसमें 2 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट और 3 मिलीग्राम डायनोजेस्ट शामिल हैं,

iv) 1 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट युक्त 2 इकाइयाँ, और

v) प्लेसबो युक्त 2 इकाइयाँ।

3. अस्वीकार करने का आधार, जैसा कि आक्षेपित आदेश में उल्लिखित किया गया है, इस प्रकार है:

"जाँच और निष्कर्ष:

मेरे सामने मुद्दा यह तय करना था कि क्या अंतिम रूप से संशोधित दावे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3(ङ) और धारा 3(झ) के दायरे में आते हैं।

धारा 3(ङ) और 3(झ)

"वह पदार्थ जो केवल मिश्रण द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप उसके घटकों के गुणों का एकत्रीकरण होता है या ऐसे पदार्थों के उत्पादन की प्रक्रिया है"

मनुष्यों के औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी [नैदानिक, चिकित्सीय] या अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया या

पशुओं को रोग से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए उनके साथ इसी प्रकार के उपचार की कोई प्रक्रिया।

जैसा कि हम समझते हैं कि घटकों के संयोजन पर रचना का सहक्रियात्मक प्रभाव होना चाहिए। आविष्कार का दावा है कि संरचना में (i) 3 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट युक्त दो इकाइयाँ,
ii) 5 इकाइयाँ जिसमें 2 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट और 2 मिलीग्राम डायनोगेस्ट शामिल हैं,
iii) 17 इकाइयाँ जिसमें 2 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट और 3 मिलीग्राम डायनोजेस्ट शामिल हैं,
iv) 1 मिलीग्राम एस्ट्राडियोल वैलेरेट युक्त 2 इकाइयाँ, और (v) प्लेसबो युक्त 2 इकाइयाँ।

आवेदक के एजेंटों ने कहा कि "आविष्कार की संरचना में बेहतर प्रभावकारिता और अन्य संवर्धित और नए गुणों के साथ एक सहक्रियात्मक मिश्रण शामिल है जो किसी भी पूर्व कला में प्रकट या पढ़ाया जाता है" और अध्ययनों को पहले से परीक्षण की गई औषधीय रचनाएँ (2बी बनाम 2सी) भी प्रदान करते हैं।

लेकिन वे पूर्व कला के उद्धृत दस्तावेजों पर रचना के सहक्रियात्मक प्रभाव को साबित करने के लिए इन तर्कों को साबित करने में विफल रहे हैं, और यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि आविष्कार उपचार की एक विधि नहीं है, उपयोग की गई सामग्री का कोई % अनुपात नहीं है, इसमें केवल सामग्री की खुराक के रूप को दिखाया है और इसलिए दावा किया गया है कि संरचना दैनिक खुराक इकाइयों के रूप में उपचार की एक विधि है जैसा कि पूर्ण विनिर्देश के पृष्ठ 4 पर इंगित किया गया है। इसलिए दावा किया गया आविष्कार पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3(ङ) और 3(झ) के तहत पेटेंट योग्य नहीं हो सकता है।

सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर सभी दस्तावेजों के अवलोकन सहित सुनवाई के दौरान आवेदक के लिए एजेंट द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और मेरे उपरोक्त जाँचों को ध्यान में रखते हुए, मैं एतद्द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3(ङ) और 3(झ) के तहत आवेदन संख्या 5818/डी.ई.एल.एन.पी./2006 के लिए पेटेंट देने से इनकार करता हूं।""

<u>अपीलकर्ता के तर्क:</u>

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री देबाशीष बनर्जी निम्नलिखित तर्क दिए:

4.1. अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत आपत्ति के समाधान करने के उचित अवसर से वंचित किया गया, क्योंकि सुनवाई से पहले नोटिस में इस विशिष्ट आधार का उल्लेख नहीं किया गया था। यह चूक अपीलकर्ता के लिए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता को कमजोर करती है, उन्हें उस तर्क के विरुद्ध बचाव तैयार करने से रोकती है, जिसे कभी औपचारिक रूप से उठाया ही नहीं गया था।

4.2. अधिनियम की धारा 3(झ) की गंभीर गलत व्याख्या के कारण प्रत्यर्थी का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। इस तर्क का सार यह है कि प्रत्यर्थी रचना और उपचार पद्धति के बीच अंतर करने में विफल रहा है। दावा, जैसा कि उल्लिखित किया गया है, इस बात को रेखांकित करता है कि पेटेंट आवेदन किसी प्रक्रिया या उपचार की विधि के बजाय उत्पाद की - संरचना - के लिए किया गया था। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उस आधार को चुनौती देता है जिस पर विषयगत आवेदन को अस्वीकार किया गया था।

<u>प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ:</u>

5. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री श्रीश कुमार मिश्रा का तर्क है कि विषयगत आवेदन में विस्तृत कार्यप्रणाली के उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रत्यर्थी की आपत्तियां और निष्कर्ष सुस्थापित हैं। उनके अनुसार, ये उदाहरण निर्णायक रूप से प्रदर्शित करते हैं कि दावा किया गया आविष्कार उपचार की विधि से संबंधित है, इस प्रकार, किए गए निर्णय को उचित ठहराता है और आगे किसी भी समीक्षा या हस्तक्षेप की आवश्यकता को नकारता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दावा 1 मासिक धर्म चक्र के दिनों के अनुसार दवा के लिए डिज़ाइन की गई संरचना का वर्णन करता है - प्रति दिन एक गोली। श्री मिश्रा का तर्क है कि यह विनिर्देश न केवल किसी संरचना को रेखांकित करता है, बल्कि खुराक विधि भी है जो मासिक धर्म चक्र विकारों के उपचार से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में, दावा, जैसा कि व्यक्त किया गया है, संरचना के निर्धारित उपयोग के माध्यम से उपचार की एक विधि को दर्शाता है। इस प्रकार

वह अपीलकर्ता के एक उत्पाद के रूप में आविष्कार के वर्गीकरण को चुनौती दिया है, तथा इसके स्थान पर यह दावा किया है कि इसकी वास्तविक प्रकृति और इच्छित अनुप्रयोग इसे उपचार की एक विधि बनाती है, जो अधिनियम की धारा 3(झ) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपवर्जन के अंतर्गत आता है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष:</u>

6. न्यायालय ने उपरोक्त तर्कों पर विचार किया है। जहां तक अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत आपत्ति को संसूचित न करने का संबंध है, इस न्यायालय ने कई निर्णयों में लगातार कहा है कि पेटेंट नियंत्रक सुनवाई नोटिस में सभी लंबित आपत्तियों को उल्लिखित करने के लिए बाध्य है। प्रक्रिया संबंधी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह क्रियाविधि मौलिक है, क्योंकि यह आवेदक को निर्दिष्ट आपत्तियों के संबंध में अपने तर्कों को पर्याप्त रूप से तैयार करने और प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ऐसा करने में विफलता नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है जो आवेदक की आपत्तियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और उनका मुकाबला करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक द्वारा प्रकाशित 2011 के परिपत्र संख्या 4 में निम्नानुसार कहा गया है:

> "*ट. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर की जांच करने पर, परीक्षक रिपोर्ट करता है कि कुछ आपत्तियां अभी भी लंबित हैं या आगे आपत्तियां उठाई गई हैं, तो* ***ऐसी आपत्तियों को सुनवाई नोटिस के साथ ही आवेदक को उचित समय देते हुए संसूचित किया जाएगा।***"

7. जाहिर है, वर्तमान मामले में, सुनवाई नोटिस अधिनियम की धारा 3(ङ) के तहत आपत्तियों को उल्लिखित करने में विफल रहा। नतीजतन, न्यायालय श्री बनर्जी के तर्क से सहमत है कि प्रश्नगत आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस चूक ने अपीलार्थी को इस विशिष्ट आधार को संबोधित करने के अवसर से वंचित कर दिया, जिससे उनके आवेदन का पूरी तरह से बचाव करने की उनकी क्षमता बाधित हो गई। इसलिए, उस सीमा तक आक्षेपित आदेश, मनमाना है और प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं से ग्रस्त है, और इसे पेटेंट कार्यालय में वापस भेज दिया जाना चाहिए।

8. अधिनियम की धारा 3(झ) के तहत आपत्ति के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि आक्षेपित आदेश में इस विशिष्ट आधार पर विषयगत आवेदन को खारिज करने के लिए ठोस आधार का अभाव है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10(4)(ग) के तहत, आविष्कार को आवेदक द्वारा व्यक्त किए जाने पर विचार करने के लिए, दावों के दायरे की व्याख्या करना अनिवार्य है। दावा 1, जैसा कि चित्रित किया गया है, न्यायालय को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह एक प्रक्रिया के बजाय विशेष रूप से एक उत्पाद से संबंधित है। नतीजतन, दावे की संरचना और आवेदन के भीतर इसके निरुपण के आधार पर, न्यायालय यह निर्धारित करता है कि अधिनियम की धारा 3(झ), जो उपचार के तरीकों से संबंधित है, वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है।

9. इसलिए, न्यायालय श्री बनर्जी तर्क में गुणागुण पाता है कि दावा 1 में घटकों की इकाई संख्या का केवल निरुपण इसे अधिनियम की धारा 3(झ) के तहत पेटेंट संरक्षण के लिए अयोग्य नहीं बना सकता है। विशेष रूप से, उक्त दावे में, जैसा कि परिभाषित किया गया है, न तो किसी विशेष बीमारी/उपचार का कोई संदर्भ है, न ही संरचना के संचालन के तरीके/विधि के बारे में कोई संदर्भ है। पेटेंट कानून, पेटेंट के दावे पेटेंट संरक्षण की सीमाओं को परिभाषित करते हैं। अर्थात्, वे पेटेंट में क्या शामिल है, इसकी विधिक सीमाएँ निर्धारित करते हैं। दावे स्पष्ट, विशिष्ट और पेटेंट आवेदन के भीतर विवरण द्वारा समर्थित होने चाहिए। वे पेटेंट आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं क्योंकि वे पेटेंट द्वारा दी गई सुरक्षा की सीमा निर्धारित करते हैं। दूसरी ओर, आविष्कार के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए विषयगत आवेदन में क्रियाशील उदाहरण प्रदान किए गए हैं। इन उदाहरणों का उद्देश्य यह दिखाना है कि आविष्कार संभव और व्यावहारिक है और इसे व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है। वे दावा किए गए आविष्कार के लिए समर्थन और समझ प्रदान करते हैं, यह दर्शाते हुए कि यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसमें व्यावहारिक प्रयोज्यता है। इस प्रकार, जबकि किसी आविष्कार की व्यवहार्यता और व्यावहारिकता का प्रदर्शन करने के लिए क्रियाशील उदाहरण आवश्यक हैं, वे पेटेंट के दायरे को परिभाषित नहीं करते हैं। दायरा दावों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसकी व्याख्या विवरण और प्रदान किए गए किसी भी उदाहरण के आलोक में की जानी चाहिए। इसलिए अधिनियम की धारा

3(झ) को विषयगत आवेदन पर लागू करने का कारण गलत है। श्री बनर्जी ***सोसाइटी डेस प्रोड्यूस नेस्ले एस.ए. बनाम पेटेंट एंड डिजाइन नियंत्रक और अन्य*** में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किए हैं, जहां, इसी तरह की स्थिति में, न्यायालय ने पेटेंट कार्यालय, अभ्यास और प्रक्रिया की नियमावली का संदर्भ दिया, जो चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक, रोगनिरोधी, नैदानिक, चिकित्सीय या अन्य उपचार के अपवर्जन के संबंध में जाँच के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, और अभिनिर्धारित किया कि संरचना के संबंध में दावे पेटेंट योग्य हैं, और अधिनियम की धारा 3(झ) द्वारा प्रभावित नहीं हैं। वर्तमान मामले में भी, दावा 1, जैसा कि न्यायालय की राय में परिभाषित किया गया है, आवेदन को गैर-पेटेंट योग्य नहीं बनाता है।

10. यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हालाँकि सुनवाई नोटिस में कई अन्य आधार उठाए गए थे, हालाँकि, आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि ऐसी आपत्तियाँ सुनी गईं या रह गईं। इस प्रकार, न्यायालय ने उन आपत्तियों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:

(i) दिनांक 16 मई, 2012 के आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए प्रत्यर्थी को भेजा जाता है।

(ii) विषयगत आवेदन को उसके मूल संख्या पर बहाल किया जाता है।

(iii) मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने से पहले, अपीलार्थी को सुनवाई की अनुमति दी जाएगी, और ऐसी सुनवाई के नोटिस में आपत्ति(यों), यदि कोई हो, तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(iv) सुनवाई पूरी होने के बाद, उस पर निर्णय सुनवाई के समापन की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(v) प्रत्यर्थी आक्षेपित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित आवेदन का निर्णय करेगा, और पक्षकारगण के सभी अधिकारों और तर्कों को अनिर्णीत छोड़ दिया जाएगा।

12. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अपील का निपटान किया जाता है।

न्या., संजीव नरूला

मार्च 13, 2024/ए.एस.

(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।*