**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

*निर्णय तिथि : 09.07.2024*

**<u>प्र.अ.आ. (मू.प.) (वाणि.) 98/2024, सि.वि.सं. 30835-30837/2024</u>**

सोनू जायसवाल और अन्य ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अजय सिंह, अधिवक्ता

बनाम

ओरेकल अमेरिका आई.एन.सी .... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री स्वाति सुकुमार, सुश्री तन्या वर्मा, श्री पृथ्वी गुलाटी, और श्री रितिक रघुवंशी, अधिवक्तागण

**कोरम:**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बाखरु**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन दत्ता**

**<u>न्या. विभू बाखरू, (मौखिक)</u>**

1. अपीलकर्ताओं ने सि.वा.(वाणि.) संख्या 2/2024 में अं.आ.संख्या 57/2024 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा *ओरेकल अमेरिका आई.एन.सी. बनाम सोनू जायसवाल एवं अन्य* शीर्षक से पारित दिनांक 12.02.2024 (इसके बाद *आक्षेपित आदेश*) के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील दायर की है। आक्षेपित आदेश के संदर्भ में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद सि.प्र.सं.) के आदेश XXXIX नियम

1 और 2 के तहत प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति दी है और अपीलकर्ताओं (वाद में प्रतिवादी के रूप में शामिल) या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न "JAVA"को उनके डोमेन नाम www.javatpoint.com के हिस्से के रूप में और / या उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में उपयोग करने से रोक दिया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे निर्देश दिया है कि यदि अपीलकर्ता JAVA चिह्न का उपयोग करते हैं, तो ऐसा उपयोग "ऑरेकल व्यापार चिह्न के लिए तीसरे पक्ष के उपयोग दिशानिर्देश" के अनुसार सख्ती से किया जाना आवश्यक है, जो कि प्रत्यर्थी की वेबसाइट www.oracle.com पर उपलब्ध है।

**संदर्भ**

2. प्रत्यर्थी एक निगम है जो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के तहत मौजूदा और निगमित है और ओरेकल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है, प्रत्यर्थी का दावा है कि वह 175 से अधिक देशों में काम करता है। प्रत्यर्थी का दावा है कि उसने अपने व्यापार चिह्न JAVA और विभिन्न प्रारंभिक चिह्नों का पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में उक्त व्यापार चिह्न का उपयोग करता है।

3. प्रत्यर्थी ने उपर्युक्त वाद [सि.वा. (वाणि.) संख्या 2/2024] दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ताओं, उनके साझेदारों, सेवकों,

अभिकर्ताओं और उनके साथ मिलकर काम करने वाले अन्य सभी लोगों को, अन्य बातों के साथ-साथ ,व्यापार चिह्न और लोगो या किसी अन्य भ्रामक रूप से समान चिह्नों के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी सेवा और/या माल का विपणन या विज्ञापन प्रदान करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की मांग की गई है, जो इसके व्यापार चिह्न का उल्लंघन है। प्रत्यर्थी ने *अन्य बातों के साथ-साथ* अपीलकर्ताओं को अपनी सेवाओं को प्रत्यर्थी के रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए एक आदेश भी मांगा है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता के डोमेन नाम www.javatpoint.com (इसके *बाद आक्षेपित डोमेन नाम*) को प्रत्यर्थी को हस्तांतरित करने और अपीलकर्ताओं के सोशल मीडिया आकाउंट्स को स्थायी रूप से ब्लॉक करने और हटाने का निर्देश देने के लिए भी एक आदेश मांगा है। प्रत्यर्थी ने उल्लंघित उत्पादों की डिलीवरी और अकॉउन्टस के प्रतिपादन के लिए भी डिक्री की मांग की है। इसके अलावा, यह अपीलकर्ताओं की गतिविधियों के परिणामस्वरूप अपने व्यापार चिह्न की बिक्री, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के नुकसान के लिए ₹ 2,00,01,000/- की राशि का दावा करता है।

4. प्रत्यर्थी का दावा है कि उसका व्यापार चिह्न JAVA एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न है और वह व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (जिसे आगे व्यापार चिह्न अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 2(1)(य छ) के तहत उक्त व्यापार

चिह्न को एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न घोषित करने के लिए डिक्री आदेश भी चाहता है।

5. प्रत्यर्थी का दावा है कि पिछले दस वर्षों में ओरेकल कॉर्पोरेशन का वैश्विक राजस्व वित्तीय वर्ष 2014 में 38 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 50 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। यह भी दावा करता है कि इसने निम्नलिखित व्यापार चिह्न का पंजीकरण सुरक्षित कर लिया है:

| **"व्यापार चिह्न** | **श्रेणी** | **पंजीकरण की तिथि** | **पंजीकरण सं.** |
|---|---|---|---|
| JAVASCRIPT | 9 | 06/02/1996 | 697361 |
| | 9,38 और 42 | 28/10/2003 | 1246392 |
| JAVA | 35,38,41 और 42 | 27/09/2006 | 1491786 |
| JAVA | 42 | 10/08/2015 | 3028558 |
| GOJAVA | 35,41&42 | 16/08/2016 | 3338534 |
| JAVA | 35 और 41 | 02/12/2015 | 3113728 |
| JAVA | 16,35,36,37, 38,41,42,45 | 31/01/2018 | 3741038 |
| JAVA | 9 | 30/03/1995 | 661023 |
| JAVA DAY | 41 | 30/11/2018 | आइआरडीआइ -4063635" |

6. प्रत्यर्थी का दावा है कि उसका व्यापार चिह्न JAVA सुप्रसिद्ध है और उसके समूह के व्यवसाय, वस्तुओं और सेवाओं की पहचान के रूप में तुरन्त पहचाना जा सकता है। उसका दावा है कि व्यापार चिह्न ने अपने लंबे समय

तक चलने, व्यापक उपयोग और व्यापक प्रचार के कारण अपार प्रतिष्ठा और लोकप्रियता अर्जित की है।

7. प्रत्यर्थी ने यह भी कहा है कि ओरेकल कॉर्पोरेशन एक समर्पित वेबसाइट www.java.com का स्वामित्व रखता है और उसका रखरखाव करता है, जिसमें JAVA व्यापार चिह्न के तहत उत्पादों और सेवाओं के वर्तमान पोर्टफोलियो के बारे में विवरण शामिल हैं। डोमेन नाम 6 जून 1996 को पंजीकृत किया गया था और प्रत्यर्थी का दावा है कि यह व्यापार चिह्न JAVA में वादी समूह के बौद्धिक संपदा अधिकारों का विस्तार है।

8. प्रत्यर्थी अनिवार्य रूप से अपीलार्थी द्वारा व्यापार चिह्न JAVATPOINT और javaTpoint को अपनाने से व्यथित है (जिसे इसके बाद आक्षेपित व्यापार के रूप में संदर्भित किया जाता है इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी अपीलकर्ताओं द्वारा अपने डोमेन नाम JAVATPOINT.COM में 'JAVA' शब्द के उपयोग से भी व्यथित है। प्रत्यर्थी का दावा है कि अपीलकर्ताओं का उसके समूह के साथ कोई संबंध नहीं है और फिर भी अपीलकर्ता अपनी वेबसाइट पर "ओरेकल-प्रमाणित प्रशिक्षण" देने का दावा करते हैं।

9. प्रत्यर्थी का आरोप है कि अपीलकर्ताओं ने, *अन्य बातों के साथ-साथ,* आक्षेपित व्यापार चिह्न का उपयोग करके पारित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी का दावा है कि आक्षेपित व्यापार चिह्न, आक्षेपित डोमेन नाम और किसी अन्य व्यापार चिह्न का उपयोग, जो दृश्यात्मक, संरचनात्मक

और ध्वन्यात्मक रूप से इसके व्यापार चिह्न 'JAVA' के समान है, प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न का उल्लंघन करता है।

10. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का विरोध करने के लिए एक संयुक्त लिखित बयान दायर किया है प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न आधारों पर वाद दायर किया गया। अपीलकर्ता दावा करते हैं कि अपीलकर्ता सं. 2 और 3 शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनकी स्थापना तेरह साल पहले छात्रों और युवाओं को सॉफ्टवेयर विकास और सभी कोडिंग भाषाओं के बारे में व्याख्यान और शिक्षण प्रदान करके शिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। अपीलकर्ताओं का दावा है कि वे छात्रों को प्रोग्रामिंग और कोडिंग भाषाओं के बारे में शिक्षित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लगातार, व्यापक रूप से और निर्बाध रूप से मुफ्त में व्याख्यान और शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। अपीलकर्ता सं. 2 और 3 का दावा है कि वे उक्त क्षेत्र के अग्रणी संस्थानों में से एक हैं।

11. अपीलकर्ताओं ने आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सि.प्र.सं. के तहत अंतरिम राहत के लिए के आवेदन का भी विरोध किया था। अपीलकर्ताओं का दावा है कि JAVA एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोग्रामिंग भाषा और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दोनों शामिल हैं जो अरबों डिवाइसों पर चलती है। इस प्रकार, इसे किसी के द्वारा या किसी विशेष इकाई द्वारा एकाधिकार नहीं किया जा सकता था। वे यह भी दावा करते हैं कि किसी प्रोग्रामिंग भाषा के नाम को व्यापार चिह्न के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थियों के अनुसार,

JAVA एक सामान्य शब्द है और प्रत्यर्थी उक्त नाम के उपयोग पर किसी एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता है।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया और प्रथमदृष्टया पाया कि आक्षेपित चिह्न JAVATPOINT और ने प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न JAVA का उल्लंघन किया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया, अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा अपने कॉर्पोरेट नाम के एक भाग के रूप में JAVA को अपनाना तथा साथ ही इसे आक्षेपित डोमेन नाम के एक भाग के रूप में उपयोग करना उल्लंघनकारी उपयोग के बराबर है।

13. इस समय, अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 का नाम जावा टीपॉइंट लिमिटेड और JAVATPOINT टेक प्राइवेट लिमिटेड था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि कॉर्पोरेट नाम के एक भाग के रूप में व्यापार चिह्न JAVA का उपयोग, प्रथम दृष्टया, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29(5) के तहत प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न JAVA का उल्लंघन है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न JAVA के प्रत्यय के रूप में 'tpoint' शब्द को जोड़ने से कोई भौतिक अंतर नहीं पड़ता क्योंकि JAVA निगमित नाम का प्रमुख हिस्सा था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ताओं द्वारा आक्षेपित चिह्नों का उपयोग व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 (1) के संदर्भ में उल्लंघन है।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा होने के कारण व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत संरक्षण के योग्य नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा आक्षेपित चिह्न का उपयोग वर्णनात्मक या शैक्षिक संदर्भ में प्रोग्रामिंग भाषा का उल्लेख नहीं कर रहा था। अपीलकर्ताओं ने JAVA को अपने व्यापार चिह्न के हिस्से के रूप में अपनाया था; इस प्रकार, अपने पंजीकृत व्यापार चिह्न में प्रत्यर्थी के अधिकार का उल्लंघन किया।

15. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी ने सहजता से स्वीकार किया था कि उसे डेवलपर समुदाय द्वारा अपने व्यापार चिह्न JAVA के उपयोग पर कोई आपत्ति नहीं है, जब तक कि इसका उपयोग उनके ज्ञान, जावा प्रोग्रामिंग भाषा में दक्षता या उपयोग के वर्णनात्मक रूप में किया जाता है। हालाँकि, इसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा विवादित व्यापार चिह्न का उपयोग उपर्युक्त संदर्भ में नहीं किया गया था। इस तर्क को विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम राहत के लिए प्रत्यर्थी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं को आक्षेपित व्यापार चिह्न या किसी अन्य भ्रामक रूप से एक समान व्यापार चिह्न का उपयोग करने से रोक दिया। अपीलकर्ताओं को www.javatpoint.com डोमेन नाम का उपयोग करने से भी रोक दिया गया।

**प्रस्तुतियाँ**

17. आरम्भ में, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदल लिया है और वर्तमान अपील को उस आदेश को चुनौती देने तक सीमित कर रहे हैं, जो अपीलकर्ता को उनके डोमेन नाम www.javatpoint.com के भाग के रूप में JAVA का उपयोग न करने के लिए प्रतिबन्धित करता है।

18. उन्होंने प्रस्तुत किया कि डोमेन नाम एक पता था और इसका उपयोग व्यापार चिह्न के रूप में नहीं किया गया था, इसलिए, प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न का उल्लंघन करने वाले डोमेन नाम का सवाल नहीं उठता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि JAVA चिह्न का उपयोग आम जनता को यह बताने के लिए उचित रूप से आवश्यक था कि अपीलकर्ता JAVA भाषा में पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहे थे। इसने यह भी तर्क दिया कि JAVA शब्द का उपयोग केवल अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की सामग्री को इंगित करने के लिए किया गया था और कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी या उसी समूह के हिस्से के रूप में थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई व्यक्ति प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के लिए अपीलकर्ताओं के पोर्टल का उपयोग करते हैं और अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 द्वारा दिए गए

व्याख्यानों और ट्यूटोरियल के अनुसार आपत्तिजनक डोमेन नाम जानकारीपूर्ण था।

19. उन्होंने दलील दी कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम सिफिनेट सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड*** के मामले में निर्णय का संदर्भ देते हुए गलती की है, क्योंकि इंटरनेट ट्रैफिक के व्यपवर्तन का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ था।

**कारण और निष्कर्ष**

20. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने वर्तमान अपील को चुनौती देने तक सीमित रखा है, जिसमें अपीलकर्ताओं को उनके डोमेन नाम www.javatpoint.com के हिस्से के रूप में जावा का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 ने पहले ही अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर "टी प्वाइंट ग्लोबल लिमिटेड" और "टी प्वाइंट टेक प्राइवेट लिमिटेड" कर लिया है।

21. एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या डोमेन नाम "www.javatpoint.com" के भाग के रूप में JAVA शब्द का उपयोग प्रत्यर्थी के व्यापार चिह्न का उल्लंघन माना जाएगा।

22. ***सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम सिफिनेट सॉल्यूशंस (प्रा.) लिमिटेड*** उच्चतम न्यायालय ने समझाया था कि एक डोमेन नाम का उपयोग, जो

इंटरनेट पर कंप्यूटर के लिए एक पता प्रदान करने के लिए था, अब वाणिज्यिक गतिविधि करने के एक तरीके के रूप में विकसित हो गया था, और आधिकारिक रूप से यह अभिनिर्धारित किया था कि एक डोमेन नाम, इंटरनेट के संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए व्यापार या सेवाओं के विषय को अलग करने में सक्षम है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि विशेष रूप से पासिंग ऑफ से संबंधित व्यापार चिह्न कानून के सिद्धांत उच्च न्यायालय में भी लागू होंगे। न्यायालय ने यह भी माना था कि व्यापार चिह्न कानून के सिद्धांत, विशेष रूप से पासिंग ऑफ से संबंधित सिद्धांत, डोमेन नाम के उपयोग के संदर्भ में भी लागू होंगे। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"11. उपरोक्त परिभाषाओं के प्रासंगिक भागों का विश्लेषण और संचयी रूप से व्याख्या करते हुए, जो प्रश्न उपयुक्त है वह यह है कि क्या एक डोमेन नाम को एक शब्द या नाम कहा जा सकता है जो इंटरनेट के संभावित उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए व्यापार या सेवा के विषय को अलग करने में सक्षम है।

> 12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक डोमेन नाम की मूल भूमिका इंटरनेट पर कंप्यूटर के लिए एक पता प्रदान करना था। लेकिन इंटरनेट केवल संचार के साधन से व्यावसायिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में विकसित हुआ है। इंटरनेट पर वाणिज्यिक गतिविधि के बढ़ने के साथ, एक डोमेन नाम का उपयोग व्यावसायिक पहचानकर्ता के रूप में भी किया जाता है। इसलिए, डोमेन नाम न केवल इंटरनेट संचार के लिए एक पते के

रूप में कार्य करता है, बल्कि विशिष्ट इंटरनेट साइट की पहचान भी करता है। वाणिज्यिक क्षेत्र में, प्रत्येक डोमेन नाम का मालिक ऐसी जानकारी/सेवाएं प्रदान करता है जो उस डोमेन नाम से जुड़ी होती हैं। इस प्रकार एक डोमेन नाम धारा 2(1)(य) के अर्थ में सेवाओं के प्रावधान से संबंधित हो सकता है। एक डोमेन नाम को याद रखना और उपयोग करना आसान है, और इसे वाणिज्यिक उद्यम के एक साधन के रूप में चुना जाता है, न केवल इसलिए कि यह उपभोक्ताओं को इंटरनेट पर नेविगेट करने की योग्यता प्रदान करता है ताकि वे उन वेबसाइटों को ढूंढ सकें जिन्हें वे ढूंढ रहे हैं, बल्कि एक ही समय में, व्यवसाय, या उसके माल या सेवाओं की पहचान करने और उन्हें अलग करने का काम करता है, और इसके अनुरूप ऑनलाइन इंटरनेट स्थान [राइडर, रॉडनी डी: बौद्धिक संपदा और इंटरनेट, पृ. 96-97]। परिणामस्वरूप, एक पते के रूप में डोमेन नाम अनिवार्यतः विशिष्ट और अद्वितीय होना चाहिए और जहां डोमेन नाम का उपयोग किसी व्यवसाय के संबंध में किया जाता है, वहां विशिष्ट पहचान बनाए रखना  महत्वपूर्ण हो जाता है।

"जैसे-जैसे अधिक से अधिक वाणिज्यिक उद्यम वेब पर अपनी उपस्थिति का व्यापार या विज्ञापन करते हैं, डोमेन नाम उच्च स्तर पर होते हैं। अधिक से अधिक मूल्यवान हो जाता है और विवाद की संभावना अधिक होती है। जबकि एक ही नाम वाले बड़ी संख्या में व्यापार चिह्न आराम से सह-अस्तित्व में रह सकते हैं क्योंकि वे विभिन्न उत्पादों से जुड़े हैं, विभिन्न क्षेत्राधिकारों में व्यवसाय से संबंधित हैं, आदि, वैश्विक विशिष्टता प्रदान करने वाले डोमेन नाम की विशिष्ट प्रकृति की बहुत मांग है। तथ्य यह है कि किसी विशेष साइट की खोज करने वाले कई उपभोक्ता संभवतः, पहली जगह में, इसके डोमेन नाम का अनुमान लगाने की कोशिश करने से इस मूल्य में और वृद्धि हुई

है [देखें रोलैंड, डायने एंड मैकडोनाल्ड, एलिजाबेथः *सूचना प्रौद्योगिकी, द्वितीय संस्करण*, पृ.521.]"

इसलिए पूर्ववर्ती अनुच्छेद में पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है।

13. अगला प्रश्न यह है कि क्या व्यापार चिह्न कानून के सिद्धांत और विशेष रूप से पासिंग ऑफ से संबंधित सिद्धांत लागू होंगे? पासिंग ऑफ के लिए एक कार्रवाई, जैसा कि वाक्यांश "पासिंग ऑफ" से ही पता चलता है, प्रत्यर्थी को अपने माल या सेवाओं को वादी के रूप में जनता को पास करने से रोकना है। यह न केवल वादी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए भी एक कार्रवाई है। प्रतिवादी ने इसका माल बेचा होगा या अपनी सेवाएं इस प्रकार से प्रदान की होंगी जिससे जनता को धोखा मिला होगा या धोखा मिलने की संभावना होगी, जिस कारण जनता यह सोचेगी कि प्रतिवादी का माल या सेवाएं वादी की हैं। यह कार्रवाई आम तौर पर एक विशिष्ट व्यापार चिह्न के मालिक और उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, जो शब्द या नाम का आविष्कार करता है और उसका उपयोग करता है। यदि दो व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी दावा करते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक ही चिह्न का आविष्कार किया है, तो वह व्यापारी जो पहले उपयोगकर्ता को स्थापित करने में सक्षम है, सफल होगा। सवाल यह है, जैसा कि ठीक ही कहा गया है, ये पहले किसे मिलते हैं? पासिंग-ऑफ कार्रवाई में प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वादी के लिए लंबे समय तक उपयोगकर्ता साबित करना आवश्यक नहीं है। यह बिक्री की मात्रा और विज्ञापन की सीमा पर निर्भर करेगा।

14. दूसरा तत्व जिसे पासिंग-ऑफ कार्रवाई में वादी द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए, वह है प्रतिवादी द्वारा जनता के सामने मिथ्या निरूपण करना। मिथ्या निरूपित शब्द का अर्थ

यह नहीं है कि वादी को प्रतिवादी की ओर से किसी भी दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करना होगा। बेशक, अगर मिथ्या निरूपण जानबूझकर की गई है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वादी की प्रतिष्ठा ऐसी है कि प्रतिवादी के लिए इसका लाभ उठाना उचित है। एक निर्दोष मिथ्या निरूपण केवल अंतिम राहत के प्रश्न पर प्रासंगिक होगी जो वादी को दी जाएगी [कैडबरी श्वेप्स बनाम पब स्क्वैश, 1981 आरपीसी 429: (1981) 1 ऑल ईआर 213: (1981) 1 डब्ल्यूएलआर 193 (पीसी); एर्वन वार्निक बनाम टाउन एंड, 1980 आरपीसी 31: (1979) 2 ऑल ईआर 927: 1979 एसी 731 (एचएल)]। जो स्थापित किया जाना है वह जनता के मन में भ्रम की संभावना है (शब्द "सार्वजनिक" का अर्थ वास्तविक या संभावित ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को समझा जाता है) कि प्रतिवादी द्वारा पेश की गई वस्तुएं या सेवाएं वादी की वस्तुएं या सेवाएं हैं। इस तरह के भ्रम की संभावना का आकलन करने में न्यायालयों को “सामान्य स्मृति वाले व्यक्ति की कमजोर स्मृति” को ध्यान में रखना चाहिए [एरिस्टोक बनाम रिस्टा, 1945 एसी 68: (1945) 1 ऑल ईआर 34 (एचएल)]।

15. पासिंग-ऑफ क्रिया का तीसरा तत्व हानि या इस जैसी ही संभावना है।

16. एक ही या मिलते-जुलते डोमेन नाम के इस्तेमाल से उपयोगकर्ताओं का ध्यान भटक सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे उपयोगकर्ता गलती से दूसरे डोमेन नाम के बजाय एक डोमेन नाम तक पहुँच सकते हैं। यह ई-कॉमर्स में हो सकता है, क्योंकि इसकी तीव्र प्रगति और उपयोगकर्ताओं और संभावित ग्राहकों के लिए तत्काल (और सैद्धांतिक रूप से असीमित) पहुँच और विशेष रूप से विशिष्ट ओवरलैप वाले क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है। एक डोमेन नाम के तहत उपलब्ध कार्यों का पता लगाने के

इच्छुक सामान्य उपभोक्ता/उपयोगकर्ता भ्रमित हो सकते हैं यदि वे गलती से एक अलग लेकिन समान वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं करती है। ऐसे उपयोगकर्ता अच्छी तरह से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहले डोमेन-नाम के मालिक ने अपनी प्रचार गतिविधियों द्वारा से अपनी वस्तुओं या सेवाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और पहले डोमेन-मालिक इस तरह अपनी प्रथा खो देंगे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक डोमेन नाम में व्यापार चिह्न की सभी विशेषताएं हो सकती हैं और इसे पारित करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

17. पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से विवादों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी हुई है। न्यायालयों ने डोमेन नाम को लेकर विवादों के लिए लगातार कानून लागू किया है। कुछ विवाद व्यापार चिह्न धारकों और डोमेन-नाम के मालिकों के बीच थे। कुछ विवाद डोमेन-नाम स्वामियों के बीच भी थे। ये निर्णय, यानि *रेडिफ कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम साइबरबूथ* [एआईआर 2000 बॉम 27], *याहू इंक बनाम आकाश अरोड़ा* [(1999) 19 पीटीसी 201 (डेल)], *डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड बनाम मनु कोसुरी* [2001 पीटीसी 859 (डेल)], *टाटा संस लिमिटेड बनाम मनु कोसुरी* [2001 पीटीसी 432 (डेल)], *एक्वा मिनरल्स लिमिटेड बनाम प्रमोद बोरसे* [2001 पीटीसी 619 (डेल)] *और इन्फो एज (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम शैलेश गुप्ता* [(2002) 24 पीटीसी 355 (डेल)] हमारे द्वारा प्रतिपादित कानून को सही ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं। भारत के किसी भी न्यायालय का ऐसा कोई फैसला हमें नहीं दिखाया गया है, जिसने विपरीत विचार लिया हो। इसलिए शुरू में तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है और प्रत्यर्थी का प्रस्तुतीकरण खारिज किया जाता है।

23. किसी इकाई का डोमेन नाम इंटरनेट पते के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार, डोमेन नाम के एक भाग के रूप में व्यापार चिह्न का उपयोग से व्यापार चिह्न के मालिक और डोमेन नाम के मालिक के बीच संबंध को इंगित करने की संभावना है। यह अच्छी तरह से स्थापित है व्यापार चिह्न एक स्रोत पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है और डोमेन नाम में व्यापार चिह्न का उपयोग उपयोगकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने में गुमराह करने की प्रवृत्ति रखता है कि व्यापार चिह्न द्वारा कवर किए गए सामान और सेवाओं के स्रोत डोमेन नाम द्वारा सुलभ होंगे, जिसमें संबंधित व्यापार चिह्न शामिल है।

24. इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन)-एक निजी संगठन जो इंटरनेट नाम और पता प्रणाली का प्रबंधन करता है, इसकी एक स्पष्ट नीति है जो डोमेन नाम के पंजीकरण को यदि डोमेन नाम किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है तो प्रतिबंधित करती है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने ***कॉन्सिम इंफो प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेडगूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: 2010 एससीसी ओ मैड 4967*** डी ने आई सी ए एन एन की भूमिका को निम्नानुसार संदर्भित किया:

> "190. इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) एक गैर-लाभकारी सर्वसम्मति संगठन है जिसे इंटरनेट नाम और पता प्रणाली के प्रशासन को जारी रखने के लिए नामित किया गया है। वैश्विक या सामान्य शीर्ष स्तर के डोमेन नामों (जी. टी. एल. डी.) में डोमेन नामों पर इसका नियंत्रण है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रबंधन करता है और

स्थान आवंटन, प्रोटोकॉल पैरामीटर असाइनमेंट, डोमेन नाम प्रणाली प्रबंधन और रूट सर्वर प्रणाली कार्यों के मुद्दों को संबोधित करता है। यह गैर-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा कुछ विवादों को हल करने के लिए समान विवाद समाधान प्रक्रिया का प्रशासन करता है। उक्त नीति का पैराग्राफ 4 आई. सी. ए. एन. एन. किसी तीसरे पक्ष और प्रदाता के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने में सक्षम बनाता है (i) यदि उसका डोमेन नाम व्यापार चिह्न या सेवा चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है जिसमें शिकायतकर्ता के अधिकार हैं (ii) यदि उसके पास डोमेन नाम के संबंध में कोई अधिकार या वैध हित नहीं हैं, और (iii) यदि उसका डोमेन नाम पंजीकृत किया गया है और उसका उपयोग बुरे इरादे से किया जा रहा है। पैराग्राफ 5 यह स्पष्ट करता है कि डोमेन नाम पंजीकरण से संबंधित सभी विवाद जो पैराग्राफ 4 के अनिवार्य प्रशासनिक कार्यवाही प्रावधानों के अनुसार नहीं लाए गए हैं, उन्हें न्यायालय, मध्यस्थता या अन्य कार्यवाही के माध्यम से हल किया जाएगा। इसलिए, यह एक गैर-अनन्य उपाय है।"

25. यह स्पष्ट है कि एक डोमेन नाम का पंजीकरण, जो एक व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है, उसके या तो रद्द या अनिवार्य रूप से स्थानांतरित होने की संभावना है।

26. ***व्यापार चिह्न और अनुचित प्रतिस्पर्धा पर मैकार्थी*** के निम्नलिखित अंश को संदर्भित करना भी प्रासंगिक है इसके अंतर्गत:

> ***"क्या डोमेन नाम किसी और के व्यापार चिह्न का उल्लंघन हो सकता है?*** *संघीय लन्हम अधिनियम के तहत व्यापार चिह्न या सेवा चिह्न का उल्लंघन तब हो सकता है जब किसी और के*

*पहले इस्तेमाल किए गए व्यापार चिह्न के समान डोमेन नाम का उपयोग व्यावसायिक दृष्टि से बिना अनुमति के किया जाता है, जैसे कि किसी भी सामान या सेवाओं की बिक्री, बिक्री के लिए पेशकश, वितरण या विज्ञापन के संबंध में ऐसे संदर्भ में जिससे भ्रम, गलती या धोखा होने की संभावना हो। डोमेन नाम का व्यावसायिक उपयोग लन्हम अधिनियम के एंटी-डिल्यूशन प्रावधानों को भी ट्रिगर कर सकता है। डोमेन नाम के रूप में किसी अन्य व्यापार चिह्न का गंभीर और बुरे इरादे से किया गया उपयोग संघीय एंटी-साइबरस्क्वाटिंग प्रोटेक्शन एक्ट (एसीपीए) का उल्लंघन भी हो सकता है।"*एक डोमेन नाम का व्यावसायिक उपयोग भी लानहम अधिनियम के एंटी-डिल्यूशन प्रावधानों को ट्रिगर कर सकता है। एक डोमेन नाम के रूप में किसी अन्य ट्रेडमार्क का घोर और दुर्भावनापूर्ण उपयोग भी संघीय एंटी-साइबरस्क्वाटिंग प्रोटेक्शन एक्ट (ए. सी. पी. ए.) का उल्लंघन हो सकता है। "

27. यह अब अच्छी तरह से तय किया गया है और स्वीकार किया गया है कि डोमेन नाम, जिसमें व्यापार चिह्न शामिल है, दी गई परिस्थितियों में उल्लंघनकारी उपयोग का गठन कर सकता है। व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 (5) का उल्लेख करना प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:

"29. पंजीकृत व्यापार चिह्नों का उल्लंघन.-

xxx xxx xxx

(5) एक पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है यदि वह अपने व्यापार नाम या अपने व्यापार नाम के हिस्से के रूप में, या अपनी व्यावसायिक संस्था के नाम या नाम के हिस्से के रूप में, वस्तुओं या सेवाओं में काम करने

> वाले अपने व्यावसायिक संस्था के रूप में, जिसके संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकृत है, ऐसे पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग करता है।"

28. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, डोमेन नाम न केवल एक इंटरनेट पते के रूप में कार्य करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***सत्यम इन्फोवे लिमिटेड बनाम सिफिनेट सॉल्यूशंस*** में समझाया गया है। (बुडिस का उपयोग 'व्यावसायिक पहचानकर्ता' के रूप में भी किया जाता है। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, डोमेन नाम के एक भाग के रूप में पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29(5) के तहत उल्लंघनकारी उपयोग के दायरे में आएगा। हम उक्त प्रभाव के बारे में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण से सहमत हैं।

29. निर्विवाद रूप से, कुछ अपवादों के अधीन, डोमेन नाम एक व्यापार चिह्न नहीं होता है। यह आभासी दुनिया में एक पते की प्रकृति में है। इस प्रकार, डोमेन नाम के एक भाग के रूप में एक पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग व्यापार चिह्न के रूप में नहीं, बल्कि एक चिह्न के रूप में किया जाता है। व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 (2) के संदर्भ में, समान वस्तुओं के संबंध में एक चिह्न का उपयोग, जो किसी भी संबंध को इंगित करता है या किसी भी भ्रम का कारण बनने की संभावना है, तो व्यापार चिह्न का उल्लंघन होगा।

30. वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया गया था कि अपीलार्थी की वेबसाइट को विवादित डोमेन नाम द्वारा प्रवेश किया गया था, जिसमें अन्य जानकारी के साथ विभिन्न पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उक्त वेबसाइट ने उपयोगकर्ताओं को शिक्षक/प्रशिक्षक के रूप में खुद को नामांकित करने और कर्मचारियों के रूप में काम करने के लिए अपीलकर्ताओं से संपर्क करने की भी अनुमति दी। इसने एक पोर्टल तक पहुंच भी प्रदान की जिसके द्वारा संभावित ग्राहकों द्वारा अपीलार्थियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भुगतान किया जा सकता है। अपीलार्थी स्पष्ट रूप से अपनी गतिविधियों और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए इसकी वेबसाइट का उपयोग कर रहे थे। इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, डोमेन नाम के एक भाग के रूप में 'JAVA' का उपयोग किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा या प्रत्यर्थी के समूह के किसी भी उत्पाद के लिए एक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नहीं है और अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई गतिविधियों और सेवाओं से जुड़ा हुआ है। डोमेन नाम स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों और उनकी गतिविधियों की पहचान करने के लिए था। इस प्रकार, यह *प्रथमदृष्टया* यह दर्शाता है कि अपीलार्थियों द्वारा अपने डोमेन नाम के एक भाग के रूप में JAVA चिह्न का उपयोग, *प्रथमदृष्टया* एक उल्लंघनकारी उपयोग होगा।

31. यह ध्यान देने योग्य है कि ओरेकल कॉर्पोरेशन भी एक डोमेन नाम, www.java.com का स्वामित्व रखता है और उसका रखरखाव करता है, आरोपित डोमेन नाम प्रथम दृष्टया उक्त डोमेन नाम के समान है और प्रथम दृष्टया, हम इस तर्क में योग्यता पाते हैं कि इंटरनेट उपयोगकर्ता आरोपित डोमेन नाम को प्रत्यर्थी और उसके समूह के रूप में स्वीकार करने में भ्रमित हो सकते हैं या कम से कम यह मान सकते हैं कि आरोपित डोमेन नाम के साथ प्रत्यर्थी और उसके समूह के उत्पादों और सेवाओं के बीच कोई संबंध है।

32. उपरोक्त के मद्देनजर, हमें विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। अपील अयोग्य है और तदनुसार, खारिज की जाती है। लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

**न्या. विभू बाखरू**

**न्या. सचिन दत्ता**

**जुलाई 09, 2024**
'जीएसआर'/**आर.के.**

(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।*