दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय पारित*: 15.07.2024*

<u>नि.प्र.अ.(मू.प.)(बौ.सं.अनु.) 2/2023 और सि.वि. आ. 23440-41/2023</u>

लोरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

राजेश कुमार तनेजा इनोवेटिव डर्मा केयर के नाम से व्यापार कर रहे हैं और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण</u>

अपीलार्थी के लिए	:	श्री श्रवण कुमार बंसल और श्री अजय अमिताभ सुमन, अधिवक्तागण।
प्रत्यर्थी के लिए	:	श्री प्रमोद कुमार सिंह और सुश्री प्रिया नागपाल, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता।
		श्री शौमेंदु मुखर्जी, वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता और सुश्री मेघा शर्मा, सुश्री आकांक्षा गुप्ता, भारत संघ के लिए अधिवक्तागण।
		श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, कें. सर.स्था.अधि., श्री श्रीश कुमार मिश्रा, श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे,

श्री लक्ष्य गुणावत और श्री कृष्णा
वी. प्र.-2 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बखरु

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

निर्णय

न्या. विभू बखरु,

1. अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 23.03.2023 का निर्णय (इसके बाद *आक्षेपित निर्णय* कहा जाएगा) पर आक्षेप करते हुए वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील दायर की है, जिसमें अपीलार्थी की याचिका [सि.मू. (वाणि.बौ.अनु.व्या.चि. 497/2022 शीर्षक *लोरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजेश कुमार तनेजा इनोवेटिव डर्मा केयर के नाम से व्यापार कर रहे हैं और अन्य*] को खारिज कर दिया गया था।

2. अपीलार्थी ने व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (इसके बाद *अधिनियम* कहा जाएगा) की धारा 47/57/125 के तहत उपरोक्त शीर्षक वाली याचिका दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम पर वर्ग 3 में 1950938 के तहत पंजीकृत व्यापार चिह्न, 'क्लैरीवाश' (इसके *बाद आक्षेपित विवादित व्यापार चिह्न कहा जाएगा*) को रद्द करने की मांग की गई

थी। उक्त याचिका शुरू में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.) के समक्ष दायर की गई थी, लेकिन बाद में इसे इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

संदर्भ

3. अपीलार्थी मैसर्स लॉरियल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और *अन्य बातों के साथ-साथ* बालों की देखभाल, त्वचा की देखभाल, प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य उत्पाद और अन्य संबद्ध उत्पादों के निर्माण, वितरण और विक्रय के व्यवसाय में लगी हुई है।

4. प्रत्यर्थी सं.1 आक्षेपित व्यापार चिह्न का पंजीकृत स्वामी है।

5. अपीलार्थी का दावा है कि उसके पूर्ववर्ती, चेरिल कॉस्मेस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद *सी.सी.पी.एल.* कहा जाएगा) ने वर्ष 2009 में 'क्लैरी' निर्मणात्मक व्यापार चिह्न और वर्ष 2010 में आक्षेपित व्यापार चिह्न को अपनाया था। सी.सी.पी.एल. (अपीलार्थी का पूर्ववर्ती) ने वर्ग 03 में आवेदन सं. 1915889 के तहत व्यापार चिह्न 'क्लैरी'-एफ.आई. का पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। उक्त व्यापार चिह्न का पंजीकरण 03.02.2010 को स्वीकृत किया गया और पंजीकरण प्रमाणपत्र 28.03.2011 को जारी किया गया था।

6. सी.सी.पी.एल. ने विभिन्न अन्य 'क्लैरी' निर्मणात्मक पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया और उसे निम्नलिखित 'क्लैरी' निर्मणात्मक व्यापार चिह्न का पंजीकरण दिया गया था:

क्र.सं.	चिह्न/लेबल	आवेदन सं.	वर्ग	स्थिति	उपयोगकर्ता
1.	'क्लैरी'-एफ.आई.	1915889	03	पंजीकत	01/04/2009
2.	क्लेरिमॉइस्ट	1954921	05	पंजीकृत	10/09/2009
3.	'क्लैरी'-एफ.आई.	1915895	05	पंजीकृत	01/04/2009
4.	क्लैरिपोर	2201349	03	पंजीकृत	01/09/2011
5.	क्लेरिनजाइम	2201350	03	पंजीकृत	01/09/2011
6.	क्लेरिनएसेन	2111219	03	पंजीकृत	01/01/2011
7.	क्लेरिफिनजाइम	2111213	03	पंजीकृत	01/01/2011
8.	क्लैरिल-लिज़्म	2201357	05	पंजीकृत	01/09/2011
9.	क्लेरिनएसेन	2111220	05	पंजीकृत	01/01/2011
10.	क्लेरिफिनजाइम	2111214	05	पंजीकृत	01/01/2011

7. सी.सी.पी. ल. द्वारा 'क्लैरी' के पंजीकरण के लिए दायर आवेदन निर्माणात्मक व्यापार चिह्न जो वर्तमान में लंबित हैं, नीचे दिए गए हैं: -

1.	क्लैरी ग्लो	2386147	03	लंबित है	01/08/2012

2.	क्लेरी पोर	2201356	05	लंबित	01/09/2011

8. दिनांक 19.09.2013 के समनुदेशन और परिसंपत्ति हस्तांतरण समझौते (इसके बाद *हस्तांतरण समझौता* कहा जाएगा) के विलेख द्वारा, सी.सी.पी.एल. को अपीलार्थी द्वारा अधिग्रहित किया गया था और विभिन्न 'क्लैरी' निर्माणात्मक चिह्नों से संबंधित प्रतिष्ठा और ख्याति भी अपीलार्थी को हस्तांतरित की गई थी।

9. अपीलार्थी का दावा है कि हस्तांतरण समझौते के अनुसार, सी.सी.पी.ल. ने वर्ष 2016 तक 'क्लैरी' निर्मणात्मक चिह्नों के तहत उत्पादों का निर्माण जारी रखा। हालाँकि, इसके बाद, अपीलार्थी ने उत्पादों के निर्माण के लिए वर्धमान स्किनकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया, जिसमें क्लैरी निर्मणात्मक चिह्नों के तहत भी उत्पाद शामिल थे।

10. प्रत्यर्थी सं. 1 ने 16.04.2010 से वर्ग 03 में आक्षेपित व्यापार चिह्न के उपयोग का दावा करते हुए 16.11.2009 को आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया।

11. 03.01.2012 को, प्रत्यर्थी सं. 2 (व्यापार चिह्न पंजीयक) ने एक जांच रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया था कि आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 का आवेदन अधिनियम की धारा 11 के तहत आपत्तियों

के लिए अनिर्णीत था क्योंकि समान/समान व्यापार चिह्न (पहले से ही समान वस्तुओं/सेवाओं के संबंध में पंजीयक के अभिलेख पर) था। उक्त जांच रिपोर्ट के साथ दिनांक 19.11.2010 की खोज रिपोर्ट (जिसे इसके बाद *खोज रिपोर्ट* कहा जाएगा) संलग्न है।

12. जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न खोज रिपोर्ट में दो कथित रूप से परस्पर विरोधी चिह्नों का उल्लेख किया गया है और इंगित किया गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने गलत तरीके से व्यापार चिह्न 'चैरीवाश' के संबंध में खोज की थी। आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के आवेदन का विधिवत विज्ञापन किया गया था। माना जा सकता है कि खोज रिपोर्ट गलत है क्योंकि इसमें व्यापार चिह्न 'चैरीवाश' का उल्लेख किया गया है न कि 'क्लैरीवाश' का।

13. इसके बाद, प्रत्यर्थी सं. 1 का चिह्न क्लेरीवॉश व्यापार चिह्न जर्नल 16.01.2012 में विधिवत प्रकाशित किया गया। उसी को क्लेरीवॉश के रूप में आक्षेपित व्यापार चिह्न के लिए सही ढंग से संदर्भित किया गया और यह दर्शाता है कि एन.आई.सी.ई. वर्गीकरण के वर्ग 3 में आने वाले शौचालय और सौंदर्य प्रसाधनों की तैयारी के संबंध में 16.11.2009 के बाद से प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था।

14. इसके बाद, 18.05.2012 को, प्रत्यर्थी सं. 2 ने आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के आवेदन के संबंध में पंजीकरण प्रमाण

पत्र जारी किया, हालांकि गलत तरीके से इसे क्लैरीवाश के बजाय चैरीवाश के रूप में उल्लेख किया गया था।

15. प्रत्यर्थी सं. ने 1,14.06.2012 को, पंजीकृत व्यापार चिह्न में परिशोधन करने /सुधार करने के लिए एक आवेदन दायर किया जिसे क्लैरीवाश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए न कि चैरीवाश के रूप में। प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा आवेदन की अनुमति दी गई थी और क्लैरीवाश चिह्न के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

16. अपीलार्थी ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (इसके बाद *आई.पी.ए.बी. कहा जाएगा*) के समक्ष आक्षेपित व्यापार चिह्न को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसे बाद में इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे सि.मू.(वाणि.बौ.सं.अनु.-व्या.चि.) 497/2022 के रूप में क्रमांकित किया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया।

17. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में पंजीकृत आक्षेपित व्यापार चिह्न को रद्द करने की मांग की, यह दावा करते हुए कि इसके पूर्ववर्ती सी.सी.पी.एल. ने ईमानदारी से क्लैरी निर्मणात्मक चिह्नों को अपनाया था और समय-समय पर उन चिह्नों का उपयोग और विस्तार किया था। इसने वर्ष 2010-11 में कभी क्लैरीवाश चिह्न को भी अपनाया था। अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि सी.सी.पी.एल. ने 'क्लैरी' संविभाग चिह्नों/लेबल का पूर्व

उपयोगकर्ता था। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने वर्ष 2012 से वर्ष 2018 तक उक्त आवेदन दाखिल करने तक बेचे गए उत्पादों की इकाइयों की संख्या दर्शाते हुए अपनी विक्रय के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।

18. अपीलार्थी ने विभिन्न आधारों पर आक्षेपित व्यापार चिह्न को रद्द करने की मांग की, जिसमें यह भी शामिल है कि पंजीकरण त्रुटिपूर्ण जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि क्लैरीवाश के लिए खोज की गई होती, तो यह पता चल जाता कि वर्ग 03/05 के तहत अपीलार्थी का चिह्न 'क्लैरी-एफ.आई.' और वर्ग 05 के तहत "क्लेरिमॉइस्ट" आक्षेपित व्यापार चिह्न के पहले दो अक्षर अभिलेख पर थे और उक्त चिह्न - अर्थात, सी.एल. एक ही है। दूसरा, कि अपीलार्थी/सी.सी.पी.एल. क्लैरी निर्मणात्मक/संविभाग चिह्नों का पूर्व उपयोगकर्ता है। अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि आक्षेपित व्यापार चिह्न भ्रामक रूप से अपीलार्थी/उसके पूर्ववर्ती द्वारा उपयोग किए गए 'क्लैरी' निर्मणात्मक व्यापार चिह्न के समान था, इस प्रकार, इसे प्रत्यर्थी सं.1 के पक्ष में पंजीकृत नहीं किया जा सकता।

19. इसके अलावा, अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि आक्षेपित व्यापार चिह्न बिना पर्याप्त कारण के रजिस्टर में है और इसलिए, नए सिरे से जांच करना आवश्यक है।

आक्षेपित निर्णय

20. विद्वान एकल न्यायाधीश ने व्यापार चिह्न रजिस्टर से आक्षेपित व्यापार चिह्न को हटाने के आवेदन को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी सं.1 को त्रुटिपूर्ण जांच रिपोर्ट जारी करने में व्यापार चिह्न के पंजीयक द्वारा की गई त्रुटि के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया कि आक्षेपित व्यापार चिह्न और 'क्लैरी'-एफ.आई. के बीच कोई समानता नहीं थी जिससे किसी भी प्रकार के भ्रम की संभावना हो। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी बनाम शांग्रिला फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेडः ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 142*** के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने विच्छेदन विरोधी नियम का पालन करते हुए अभिनिर्धारित था कि प्रतिस्पर्धी व्यापार चिह्न की समग्र रूप से जांच की जानी चाहिए और यह विचार करने के उद्देश्य से उसका विच्छेदन नहीं किया जा सकता है कि क्या प्रतिस्पर्धी चिह्न समान हैं या नहीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि अपीलार्थी के पूरे परिवार को उन शब्दों के संबंध में अधिकार था जिसमें 'क्लेरी' शब्द शामिल है।

21. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि हस्तांतरण समझौते के तहत अपीलार्थी ने सी.सी.पी.एल. से लगभग 170 (एक सौ सत्तर) व्यापार चिह्न लिए थे और उन 170 (एक सौ सत्तर) व्यापार चिह्न में से केवल 12 (बारह) में व्यापार चिह्न के एक हिस्से के रूप में अक्षर/शब्द क्लैरी शामिल थे। विद्वान

एकल न्यायाधीश ने भी, प्रथमदृष्टया यह स्वीकार नहीं किया कि अपीलार्थी आक्षेपित व्यापार चिह्न का पूर्व उपयोगकर्ता था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला बीजक दिनांक 05.12.2013 है, जो कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत बीजक दिनांक 12.05.2010 के बाद का था।

प्रस्तुतियाँ

22. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बंसल ने मुख्य रूप से दो आधारों पर आक्षेपित निर्णय को चुनौती दिया। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह स्वीकार नहीं करने में गलती की है कि प्रत्यर्थी सं.1 के व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन ने उसके पक्ष में दिए गए आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण को दूषित कर दिया है। उन्होंने दलील किया कि प्रत्यर्थी सं. 1 के आवेदन को नए सिरे से विचार के लिए पंजीयक के समक्ष प्रत्यावर्तित करने की आवश्यकता है।

23. उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में ***प्रजापति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम मनोज रामानंद प्रजापद एंड अन्य: 2018 एस.सी.सी. ऑनलाइन आई.पी.ए.बी. 313; जहांगीर बीरी फैक्ट्री प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड मोहम्मद दिलदार हुसैन (मालिक) और अन्य 2018 (76) पी.टी.सी. 479 (आई.पी.ए.बी.);*** और ***वैन्स इंक. यू.एस.ए., द्वारा ऋषि बंसल बनाम फतेह चंद भंसाली, मैसर्स पवन ट्रेडिंग कंपनी और अन्य: 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन आई.पी.ए.बी. 44*** के निर्णय पर भरोसा किया है।

24. दूसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि 'क्लैरी'-एफ.आई. सहित अपीलार्थी के 'क्लैरी' निर्माणात्मक चिह्न भ्रामक रूप से आक्षेपित व्यापार चिह्न के समान नहीं थे। हालाँकि, वैकल्पिक रूप से उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश को व्यापार चिह्न की समानता के प्रश्न की जांच नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि उक्त प्रश्न की जांच पहली बार में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा की जानी आवश्यक है।

कारण और निष्कर्ष

25. जांच किए जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में आक्षेपित व्यापार चिह्न का पंजीकरण दोषपूर्ण जांच रिपोर्ट के आधार पर दूषित है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जांच रिपोर्ट में त्रुटि थी क्योंकि इसके साथ दी गई खोज रिपोर्ट इंगित करता है कि आक्षेपित व्यापार चिह्न के समान चिह्न की खोज के बजाय चिह्न 'चेरीवाश' के समान चिह्नों की खोज की गई थी।

26. व्यापार चिह्न नियम, 2017 (इसके बाद *नियम* कहा जाएगा) के नियम 33 के अनुसार पंजीयक को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन की जांच कराना आवश्यक है। इसके लिए रजिस्टर के अभिलेख की खोज की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अभिलेख में कोई समान या भ्रामक रूप से समान व्यापार चिह्न हैं।

27. नियमावली का नियम 33 नीचे दिया गया है: -

'**33. जाँच, स्वीकृति पर आपत्ति, सुनवाई-** (1) पंजीयक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन की जांच कराएगा, जिसमें पहले पंजीकृत या पंजीकरण के लिए आवेदन किए गए व्यापार चिह्नों के बीच भी खोज की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या समान वस्तुओं या सेवाओं या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अभिलेख पर कोई व्यापार चिह्न है जो आवेदन किए गए व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है। पंजीयक आवेदन की स्वीकृति से पहले किसी भी समय पहले व्यापार चिह्न की पुनः खोज सहित आवेदन की पुनः जाँच करा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(2) यदि व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन और उपयोग या विशिष्टता या किसी अन्य मामले के साक्ष्य पर विचार करने पर, जिसे आवेदक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है या हो सकती है, तो पंजीयक को आवेदन की स्वीकृति पर कोई आपत्ति है या उसे ऐसी शर्तों, संशोधनों, संशोधनों या सीमाओं के अधीन स्वीकार करने का प्रस्ताव है जो वह धारा 18 की उप-धारा (4) के तहत लागू करना उचित समझे, तो पंजीयक ऐसी आपत्ति या प्रस्ताव को जाँच रिपोर्ट के रूप में आवेदक को लिखित रूप में संसूचित करेगा।

(3) यदि व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन और उपयोग या विशिष्टता या किसी अन्य मामले के किसी भी साक्ष्य पर विचार करने पर, जिसे आवेदक प्रस्तुत कर सकता है या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, तो

पंजीयक पंजीकरण के लिए आवेदन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, तो वह ऐसी स्वीकृति के बारे में आवेदक को सूचित करेगा और आवेदन को धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत स्वीकार किए जाने के रूप में संसूचित करेगा।

(4) यदि, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर, आवेदक जवाब देने में विफल रहता है, तो पंजीयक आवेदन को परित्यक्त मान सकता है।

(5) यदि जाँच रिपोर्ट का जवाब उपरोक्त समय के भीतर प्राप्त होता है, तो उस पर विधिवत विचार किया जाएगा और यदि पंजीयक पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार करता है, तो वह आवेदक को ऐसी स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा और आवेदन को धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत स्वीकार किए जाने के रूप में संसूचित करेगा।

(6) यदि जाँच रिपोर्ट का जवाब संतोषजनक नहीं है या जहां आवेदक ने सुनवाई के लिए अनुरोध किया है, तो पंजीयक आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और यह नियम 115 के अनुसार किया जाएगा।

(7) यदि आवेदक सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है और आवेदक द्वारा कार्यालय की आपत्ति का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो पंजीयक आवेदन को परित्यक्त मान सकता है।

(8) जहां आवेदक ने उपरोक्त अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत किया है या सुनवाई में उपस्थित हुआ है और अपनी दलीलें दी हैं, तो पंजीयक उचित आदेश पारित करेगा।'

28. वर्तमान मामले में, पंजीयक ने नियमावली के नियम 33(1) के अनुसार पहले के व्यापार चिह्नों के बीच खोज की थी, जो पंजीकृत थे या जिनके संबंध में आवेदन लंबित थे, यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या कोई समान या भ्रामक रूप से समान व्यापार चिह्न अभिलेख पर हैं।

29. नियमावली के नियम 33(1) का प्रारंभिक वाक्य इंगित करता है कि उक्त खोज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जाँच के उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए। पंजीकरण के लिए आवेदन की जांच में पंजीयक को यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि क्या अधिनियम की धारा 9 के निबंधनानुसार या अधिनियम की धारा 11 के तहत किसी अन्य आधार पर पंजीकरण को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

30. वर्तमान मामले में, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि आक्षेपित व्यापार चिह्न एक पंजीकृत व्यापार चिह्न था और अधिनियम की धारा 9 के तहत पंजीकरण से इनकार करने का कोई आधार नहीं था। विवाद इस बात पर विचार करने तक सीमित है कि क्या पंजीयक ने इस प्रश्न की सही जांच की थी कि क्या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में पहले के व्यापार चिह्न के साथ इसकी समानता के कारण आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण से इनकार करने का कोई आधार था, जिसके परिणामस्वरूप जनता की ओर से किसी भी भ्रम की संभावना होगी, जिसमें अभिलेख पर पहले के व्यापार चिह्न (चाहे पंजीकृत हो या लंबित पंजीकरण) के साथ जुड़ाव भी शामिल है। यह

स्पष्ट है कि जाँच करने में त्रुटि हुई थी, क्योंकि जाँच रिपोर्ट से पता चलता है कि जाँच क्लैरीवाश के स्थान पर चैरीवाश चिह्न के संबंध में की गई थी। यह मान लेना उचित है कि जाँच 'क्लैरीवाश' जैसे समान व्यापार चिह्न तक सीमित थी न कि 'चैरीवाश' तक।

31. यद्यपि यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि जाँच करने में प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई थी, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में आक्षेपित व्यापार चिह्न का पंजीकरण उक्त कारण से रद्द करने की आवश्यकता है।

32. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खोज करने का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में कोई समान या भ्रामक रूप से समान व्यापार चिह्न थे। ऐसे व्यापार चिह्न का पंजीकरण, जो समान वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में अभिलेख पर दर्ज व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है, अस्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इससे जनता के मन में भ्रम पैदा होगी। इस प्रकार, जब तक, *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित नहीं किया जाता है कि आक्षेपित व्यापार चिह्न समान या समान वस्तुओं के संबंध में व्यापार चिह्न के समान या भ्रामक रूप से समान है जो संबद्ध समय पर अभिलेख पर थे, आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण में कोई त्रुटि नहीं की जा सकती है। स्पष्ट रूप से, व्यापार चिह्न के पंजीकरण को रद्द करना उचित नहीं होगा, जिसके संबंध में अधिनियम के तहत पंजीकरण

से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, केवल इसलिए कि संबंद्ध समय पर पंजीयक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ त्रुटि हुई थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जांच का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, व्यापार चिह्न के पंजीकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं हो जाता है कि व्यापार चिह्न का पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध हुआ है।

33. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्यर्थी सं.1 का आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन का विधिवत विज्ञापन व्यापार चिह्न जर्नल में दिया गया था। अपीलार्थी या उसके पूर्ववर्ती के पास संबद्ध समय पर आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण का विरोध करने का पूरा अवसर था। हालाँकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

34. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी का दावा है कि आक्षेपित व्यापार चिह्न उसके व्यापार चिह्न के समान है जिसमें 'क्लैरी' शब्द शामिल है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि संबद्ध समय पर, अपीलार्थी का पूर्ववर्ती सी.सी.पी.एल. दो चिह्नों का उपयोग कर रहा था जिसमें 'क्लेरी' शब्द शामिल था। यही क्लैरी-एफआई और 'क्लेरिमॉइस्ट' है। सी.सी.पी.एल. ने क्रमशः 01.04.2009 और 10.09.2009 से उक्त चिह्नों का उपयोगकर्ता होने का दावा किया था। स्पष्ट रूप से, आक्षेपित व्यापार चिह्न 'क्लेरीवॉश' भ्रामक रूप से उपरोक्त व्यापार चिह्न के समान नहीं है।

35. प्रत्यर्थी सं.1 ने 16.04.2010 को 16.11.2009 से उपयोगकर्ता का दावा करते हुए वर्ग 03 में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया। संबद्ध समय पर, अपीलार्थी के पूर्ववर्ती-सी.सी.पी.एल. द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'क्लेरी' निर्मणात्मक व्यापार चिह्न का कोई परिवार नहीं था। सी.सी.पी.एल. द्वारा 'शब्द' सहित अन्य व्यापार चिह्नों के संबंध में दायर किए गए आवेदन से पता चलता है वे वर्ष 2011 और उसके बाद से उनके उपयोग किए जा रहे हैं। इस इस प्रकार, सी.सी.पी.एल. ने आक्षेपित व्यापार चिह्नों के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा दायर आवेदन के बाद 'क्लैरी' निर्मणात्मक चिह्नों को अपनाया था।

36. अपीलार्थी के अनुसार, यदि आक्षेपित व्यापार चिह्न के संबंध में जांच की जाती, तो सी.एल. अक्षर वाले अन्य व्यापार चिह्न भी रजिस्ट्रार के पास विचारार्थ आते। इसे सही मानते हुए, सी.सी.पी.एल. द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यापार चिह्न में से केवल एक में ही खोज परिणाम दिखाई देगा, वह 'क्लैरी'-एफ.आई. होगा - क्योंकि उक्त चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रत्यर्थी सं. 1 के आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन से पहले दिया गया था। अपीलार्थी के पूर्ववर्ती ने 23.04.2010 को 'क्लेरिमॉइस्ट' के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जो आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के आवेदन के बाद का था।

37. त्रुटिपूर्ण जाँच रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए अपीलार्थी की चुनौती पर अपीलार्थी के व्यापार चिह्न के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो उक्त तिथि पर उक्त रिपोर्ट में शामिल होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जांच रिपोर्ट की तारीख तक सी.सी.पी.एल. के केवल दो व्यापार चिह्न का आवेदन - 'क्लैरी'-एफ.आई. और 'क्लेरिमॉइस्ट' पंजीयक के अभिलेख पर थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा आक्षेपित व्यापार चिह्न का उपयोग *प्रथम दृष्टया* सी.सी.पी.एल. द्वारा व्यापार चिह्न 'क्लेरिमॉइस्ट' को अपनाने से पहले का है। व्यापार चिह्न 'क्लैरी-एफ.आई.' स्पष्ट रूप से आक्षेपित व्यापार चिह्न के समान नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि व्यापार चिह्न को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए और व्यापार चिह्न के कुछ हिस्सों को विच्छेदित करके और उसकी प्रतिस्पर्धी व्यापार चिह्न से तुलना करने की अनुमति नहीं होगी। कुछ परिस्थितियों में, प्रतिस्पर्धी व्यापार चिह्न के प्रमुख भाग की तुलना करना उपयुक्त हो सकता है, यदि इससे दोनों प्रतिस्पर्धी व्यापार चिह्न की समग्र व्यावसायिक प्रभाव समान हो। हालांकि, वर्तमान मामले में, आक्षेपित व्यापार चिह्न का समग्र वाणिज्यिक प्रभाव व्यापार चिह्न 'क्लैरी-एफ.आई.' के समान नहीं है। अतः, प्रत्यर्थी सं.1 की सी.सी.पी.एल. द्वारा अपने व्यापार चिह्न 'क्लैरी-एफ.आई.' और 'क्लैरिमॉइस्ट' के पंजीकरण के लिए दायर आवेदनों के आधार पर व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आक्षेपित व्यापार चिह्न भी 'क्लैरिमॉइस्ट' के समान भ्रामक नहीं है।

38. आई.पी.ए.बी. के निर्णयों पर अपीलार्थी द्वारा की गई भरोसा भी अपीलार्थी के मामले को आगे नहीं बढ़ाती है। ***प्रजापति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम मनोज रामानंद प्रजापद और अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में, भवन निर्माण और पर्यवेक्षण सेवाओं के संबंध में वर्ग 37 के तहत पंजीकृत लेबल 'प्रजापति' के मालिक ने प्रत्यर्थी के पक्ष में व्यापार चिह्न 'शिवम प्रजापति' लेबल के पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी का बचाव यह था कि प्रजापति शब्द एक समुदाय/जाति का था और उक्त समुदाय या जाति से संबंधित सभी सदस्य अपने संबंधित व्यवसाय, व्यापार और पेशे के संबंध में सामान्य उपनाम अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। विद्वान आई.पी.ए.बी. ने पाया कि यदि उक्त तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो आक्षेपित पंजीकरण अधिनियम की धारा 9 के विपरीत होगा। विद्वान आई.पी.ए.बी. ने यह भी पाया कि दो प्रतिस्पर्धी लेबल 'प्रजापति' और 'शिवम प्रजापति' *प्रथम दृष्टया* भ्रामक रूप से समान थे।

39. विद्वान आई.पी.ए.बी. ने पाया कि चिह्न *प्रथम दृष्टया* समान होने के बावजूद, आवेदक का व्यापार चिह्न 'प्रजापति' लेबल, जाँचकर्ता की रिपोर्ट में उद्धृत नहीं किया गया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान आई.पी.ए.बी. ने *प्रथम दृष्टया* अभिनिर्धारित किया कि 'शिवम प्रजापति' लेबल का पंजीकरण रद्द किए जाने योग्य था।

40. ***जहांगीर बीरी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोहम्मद दिलदार हुसैन (मालिक) और अन्य*** *(पूर्वोक्त)* ***और वैन्स इंक. यूएसए, ऋषि बंसल बनाम फतेह चंद भंसाली द्वारा, मैसर्स पवन ट्रेडिंग कंपनी और अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में विद्वान आई.पी.ए.बी. के बाद के निर्णयों ने ***प्रजापति कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड बनाम मनोज रामानंद प्रजापद और अन्य*** *(पूर्वोक्त)* में पहले के निर्णय का अनुसरण किया। उक्त मामलों में भी, विद्वान आई.पी.ए.बी. इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यापार चिह्न का पंजीकरण, जो चुनौती का विषय-वस्तु था, पहले से अभिलेख पर मौजूद व्यापार चिह्न से भ्रामक रूप से समान था।

41. यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपरोक्त निर्णय विद्वान आई.पी.ए.बी. द्वारा पारित अंतरिम आदेश थे। इनमें से किसी भी निर्णय में इस प्रश्न पर अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत नहीं किया गया कि क्या व्यापार चिह्न का पंजीकरण केवल किसी प्रक्रिया संबंधी त्रुटि के कारण रद्द किया जा सकता है।

42. विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही रूप से इस तर्क को स्वीकार किया था कि उक्त निर्णय इस प्रश्न का निपटान नहीं करेंगे कि क्या आक्षेपित व्यापार चिह्न का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है, क्योंकि वे अंतरिम आदेश थे। हालाँकि, हम पाते हैं कि उक्त निर्णय किसी भी मामले में लागू नहीं होते हैं, यह देखते हुए कि उक्त मामलों में, आई.पी.ए.बी. ने, *प्रथम दृष्टया*, निष्कर्ष निकाला था कि प्रतिस्पर्धी चिह्न समान थे, लेकिन पंजीयक द्वारा उन पर विचार नहीं किया गया था।

43. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यदि व्यापार चिह्न का पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि आक्षेपित चिह्न के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के आवेदन को अस्वीकार करना अपेक्षित था।

44. यह ध्यान देने योग्य है कि आक्षेपित व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 का आवेदन लगभग 14 साल पहले दायर किया गया था। यह स्पष्ट रूप से अनुचित होगा यदि प्रत्यर्थी सं. 1 के आवेदन पर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि के कारण पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है, जिसका बहुत कम महत्व हो सकता है।

45. वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं। तदनुसार, अपील ख़ारिज की जाती है। लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

न्या. विभू बखरु,

न्या. तारा वितस्ता गंजू,

15 जुलाई, 2024
एम.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ 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।*