दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित :17.12.2024
उद्घोषित :21.02.2025

आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 289/2024 और सि.वि.आ. 73982/2024

FAO (OS) (COMM) 289/2024 & CM APPL. 73982/2024

अर्पिता एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ......अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री अनिरुद्ध बाखरू, सुश्री वसुंधरा बाखरू, श्री कार्तिकेय शर्मा और सुश्री विजय लक्ष्मी राठी, अधिवक्तागण।

बनाम

आईटीसी लिमिटेड ......प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री संदीप सेठी और श्री अरविंद नायर, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री हेमंत सिंह, श्री ममता रानी झा, सुश्री श्रुतिमा एहरसा, सुश्री ऐश्वर्या देबदर्शिनी, सुश्री सुमेर सेठ, सुश्री श्रेया सेठी और श्री अक्षम जोशी, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री नवीन चावला
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री शालिंदर कौर

निर्णय

न्या. नवीन चावला

1. यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 13(1क) के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, 'सि.प्र.सं.') के आदेश XLIII नियम 1(क) के तहत दायर की गई है, जिसमें इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सि.वा. (वाणि.) 698/2023 (CS (COMM) 698/2023) में अंतर.आ. 19464/2023 और अंतर.आ. 21893/2023 (I.A. 19464/2023 and I.A.21893/2023) में पारित दिनांक 08.10.2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसका शीर्षक आईटीसी लिमिटेड बनाम अर्पिता एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य है (जिसे आगे 'आक्षेपित आदेश' कहा जाएगा)।

2. आक्षेपित आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी (वाद में वादी) द्वारा दायर आवेदन अंतर.आ.19464/2023 (I.A.19464/2023), जो सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के अंतर्गत था, को स्वीकार किया गया है, तथा अपीलार्थीगण (वाद में प्रतिवादीगण) द्वारा आदेश XXXIX नियम 4 के अंतर्गत दायर आवेदन अंतर.आ. 21893/2023 (I.A.21893/2023) को निरस्त

कर दिया गया है, फलस्वरूप, उपर्युक्त वाद की लंबितावस्था के दौरान, अपीलार्थीगण तथा उनके पक्ष में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को, आक्षेपित चिन्ह 'POWRNYM' अथवा किसी अन्य चिन्ह, जो प्रत्यर्थीगण के पंजीकृत ट्रेडमार्क (व्यापार चिहृन) 'NIMYLE', 'JOR-POWR' अथवा 'NIM' परिवार के किसी भी चिन्ह के समान, भ्रामक रूप से समान, व्युत्पन्न अथवा अनुकरण हो, के अंतर्गत प्राकृतिक सफाई उत्पादों–जिनमें फ्लोर क्लीनर भी सम्मिलित हैं–का निर्माण, विक्रय, विक्रय हेतु प्रस्ताव, विज्ञापन अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने से रोका गया है; तथा प्रत्यर्थी के 'NIMYLE' लेबल/पैकेजिंग/गेट-अप/व्यापारिक दिखावट का कोई भी अनधिकृत उपयोग, जो रंगीन अनुकरण अथवा पर्याप्त पुनरुत्पादन हो, से भी रोका गया है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं में भ्रम अथवा धोखे की संभावना उत्पन्न करता है और इस प्रकार प्रत्यर्थी के पंजीकृत ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का उल्लंघन तथा नकल करता है।

<u>संक्षिप्त तथ्य: -</u>

3. प्रत्यर्थी ने उपर्युक्त वाद दायर किया, जिसमें उसने यह तर्क दिया कि:-

क. अपीलार्थी संख्या 1 से 3, 1996 से 2018 तक ‘NIMYLE’ और 'NIM' परिवार के अन्य ट्रेडमार्क के तहत हर्बल फ्लोर क्लीनर के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए थे। 2018 में, ये ट्रेडमार्क (व्यापार चिहृन)

अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी को सौंप दिए गए। 'NIMYLE' हर्बल फ्लोर क्लीनर को विशिष्ट व्यापारिक दिखावट और स्वरूप में पैक किया जाता था और अपीलार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा आपूर्ति की गई बोतलों में बेचा जाता था। इस प्रकार, सौंपे जाने से पहले, 'NIMYLE' हर्बल फ्लोर क्लीनर का निर्माण, बॉटलिंग और विपणन सामूहिक रूप से अपीलार्थीगण द्वारा किया जाता था।

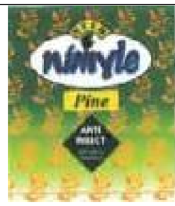
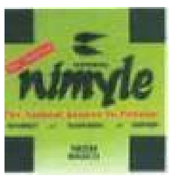
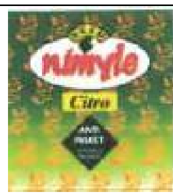
ख. दिनांक 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार के अनुसार, प्रत्यर्थी ने उक्त करार के अनुलग्नक क, ख और ग में सूचीबद्ध फ्लोर क्लीनर, कीट विकर्षक, टॉयलेट साबुन, तरल हैंड वॉश और स्क्रबर बार के उत्पादन और निर्माण से संबंधित ट्रेडमार्क, जानकारी, नियामक जानकारी, विज्ञापन सामग्री, साथ ही सभी फॉर्मूलेशन, विनिर्देश, विनिर्माण प्रक्रियाएं, गुणवत्ता प्रक्रियाएं और डिजाइन अधिकारों में अनन्य स्वामित्व अधिकार, हक और हित प्राप्त कर लिया।

ग. दिनांक 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार के अनुपालन में, अपीलार्थी संख्या 1 ने दिनांक 19.04.2018

को अपीलार्थी संख्या 2 और 3 द्वारा निष्पादित ब्रांड समनुदेशन करार के माध्यम से, अनुसूची 'क' में सूचीबद्ध कई ट्रेडमार्क, उनसे संबंधित सद्भावना सहित, प्रत्यर्थी को हस्तांतरित कर दिए। उक्त ब्रांड समनुदेशन करार की अनुसूची 'क' में सूचीबद्ध हस्तांतरित ट्रेडमार्क निम्नलिखित हैं:

<u>तालिका 2</u>

क्रमांक	व्यापार चिह्न	माल का वर्ग और विवरण)	पंजीकरण संख्या और दिनांक	उपयोग कर्ता ने दावा किया	स्थिति और वैधता
1.	NIMYLE (शब्द)	5 *फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	2148683 23.05.2011	06.05.1996	रिन्यू किया गया और 23.05.2031 तक वैध

2.	 /NEEM NIMYLE PINE (फूलों का उपकरण)	5 *फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	2731972 06.05.2014	06.05.1996	पंजीकृत किया गया और 06.05.202 4 तक वैध
3.	 /HERBAL NIMYLE (नीम के पत्तों का उपकरण)	5 *फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	2731973 06.05.2014	06.05.1996	पंजीकृत किया गया और 06.05.202 4 तक वैध
4.	 /NEEM NIMYLE सिट्रो (फूलों का उपकरण)	5 *फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	2731974 06.05.2014	06.05.1996	पंजीकृत किया गया और 06.05.202 4 तक वैध

5.	NIMGLO (शब्द)	3 *कपड़े धोने के लिए ब्लीचिंग तैयारी और अन्य पदार्थ; सफाई...*	1572133 25.06.2007	उपयोग किए जाने का प्रस्ताव	रिन्यू किया गया और 25.06.2027 तक वैध।
6.	NIMKLIN (शब्द)	3 *कपड़े धोने के लिए ब्लीचिंग तैयारी और अन्य पदार्थ; सफाई...*	671353 30.06.1995	उपयोग किए जाने का प्रस्ताव	रिन्यू किया गया और 30.06.200 5 तक वैध।
7.	NIMKLIN (शब्द)	5 *फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	671351 30.06.1995	उपयोग किए जाने का प्रस्ताव	30.06.2015 तक पंजीकृत, रिन्यू नहीं हुआ।

घ. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ने ट्रेडमार्क 'NIMIT', 'NIMWASH' और 'NIMKLIN' को सौंप दिया, जिनका पंजीकरण लंबित था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

<u>तालिका 3</u>

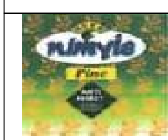
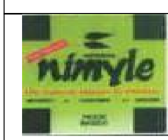
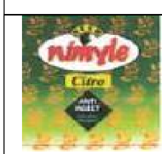
क्रमांक	ट्रेडमार्क	आवेदन संख्या और तारीख	माल का वर्ग और विवरण	उपयोगकर्ता ने दावा किया	स्थिति
1.	NIMIT (शब्द)	2148684 23/05/2011	5 *फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	03.05.1994	पंजीकरण लंबित है
2.	NIMWASH (शब्द)	2148685 23/05/2011	3 *कपड़े धोने के लिए ब्लीचिंग तैयारी और अन्य पदार्थ; सफाई...*	01.01.2001	पंजीकरण लंबित है
3.	NIMKLIN (शब्द)	3763261 09.01.2018	*5 फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी तैयारी; कीटाणुनाशक;...*	उपयोग किए जाने का प्रस्ताव	पंजीकरण लंबित है

ङ. उपरोक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ने दिनांक 30.04.2018 के कॉपीराइट हस्तांतरण विलेख के माध्यम से, ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और उत्पाद लेबल के

शैलीबद्ध संस्करणों से युक्त कलात्मक कृतियों में सभी अधिकार, स्वामित्व, कॉपीराइट और हित प्रत्यर्थी के पक्ष में निम्नानुसार हस्तांतरित कर दिए:-

<u>तालिका 4</u>

<u>कलाकृतियों की अनुसूची</u>

कलाकृति	प्रथम प्रकाशन की तिथि और स्थान	पंजीकरण की तारीख, यदि कोई हो	आवेदन (डायरी नंबर), अगर कोई हो	पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो
	1996, भारत में	08/09/2017	3830/2017-CO/A	A-120000/2017
	1996, भारत में	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया
	1996, भारत में	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया
	1996, भारत में	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया	कोई आवेदन दायर नहीं किया गया

च. प्रत्यर्थी का दावा है कि वह अब सौंपे गए ट्रेडमार्क पंजीकरणों का पंजीकृत स्वामी है।

छ. साथ ही, प्रत्यर्थी ने दिनांक 05.04.2018 को अपीलार्थी

संख्या 4 से 6 के साथ एक ब्रांड समनुदेशन करार किया, जिसके माध्यम से उक्त अपीलार्थीगण ने फिनाइल, टॉयलेट बाउल क्लीनर और दुर्गन्धनाशक फर्श सफाई तरल पदार्थ के लिए ट्रेडमार्क 'JOR-POWR' (शब्द) प्रत्यर्थी को सौंप दिया, जिसे वर्ग 3 के अंतर्गत माल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उक्त चिह्न श्रेणी 3 में पंजीकृत था।

ज. प्रत्यर्थी और अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ने 19.04.2018 को तीन साल की अवधि के लिए उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक करार भी किया, जिसके तहत अपीलार्थीगण ने अपीलार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा आपूर्ति की गई बोतलों का उपयोग करते हुए, प्रत्यर्थी के लिए विशेष रूप से 'NIMYLE' हर्बल फ्लोर क्लीनर का निर्माण और पैकेजिंग की, जबकि प्रत्यर्थी ने विपणन का काम संभाला। उपर्युक्त व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित और पैक किए गए उत्पादों का उदाहरण नीचे दिया गया है:-

<u>तालिका 5</u>

Plaintiff's NIMYLE (Herbal range)

Front View

Perspective View

Enlarged Plaintiff's NIMYLE (Herbal range) showing Plaintiff as marketer & Defendant No. 1 as manufacturer

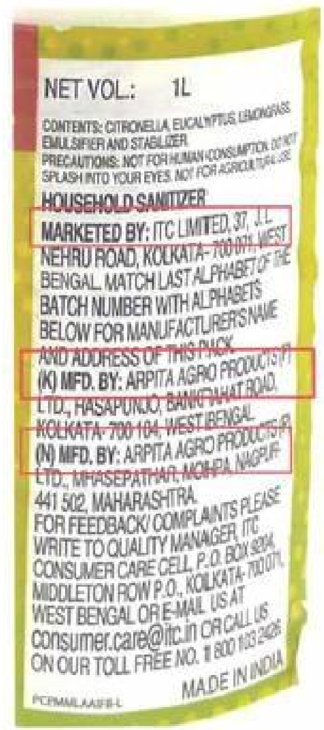
Plaintiff's NIMYLE (Pine range)	Enlarged Plaintiff's NIMYLE (Citro range) showing Plaintiff as marketer & Defendant No. 1 as manufacturer
Front View Perspective View	

Plaintiff's NIMYLE (Citro range)

Front View

Perspective View

Enlarged Plaintiff's NIMYLE (Citro range) showing Plaintiff as marketer & Defendant No. 1 as manufacturer

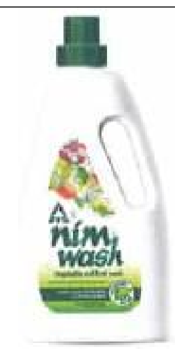


झ. उत्पादों की आपूर्ति के लिए इस करार को पक्षकारगण द्वारा दिनांक 09.09.2021 के एक अन्य करार के माध्यम से तीन साल की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत (रिनू) किया गया था।

ञ. प्रत्यर्थी ने 'NIMEASY' ट्रेडमार्क की कल्पना और उसे

अपनाया है, जिसका दावा है कि यह 22.12.2020 से लगातार और व्यापक रूप से उपयोग में है। प्रत्यर्थी द्वारा मई 2020 से और उससे पहले, अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा 2001 से सब्जी और फल धोने के लिए 'NIMWASH' ट्रेडमार्क का भी लगातार और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने का आरोप है। परिणामस्वरूप, उक्त ट्रेडमार्क ने भी विशिष्टता प्राप्त कर ली है। 'NIMEASY' और 'NIMWASH' ट्रेडमार्क के अंतर्गत उत्पादों के चित्र नीचे दिए गए हैं:

<u>तालिका 6</u>

प्रत्यर्थी का NIMEASY उत्पाद	**प्रत्यर्थी का NIMWASH उत्पाद**
	

ट. प्रत्यर्थी का दावा है कि उसने 'NIMYLE' और 'NIM' ट्रेडमार्क परिवार के अंतर्गत अपने उत्पादों और व्यवसाय

का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यमों, जिनमें सोशल मीडिया भी शामिल है, के माध्यम से किया है, जो भारत और विश्व भर में सुलभ (accessible) है। प्रत्यर्थी का दावा है कि उसने भारत में 'NIMYLE' और 'NIM' ट्रेडमार्क परिवार के अंतर्गत अपने उत्पादों और व्यवसाय के प्रचार-प्रसार और विज्ञापन में पर्याप्त व्यय किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:

<u>निमाइल के लिए विज्ञापन और प्रचार खर्च</u>

वित्तीय वर्ष	**विज्ञापन खर्च (करोड़ रुपये (भारतीय रुपया) में**
1 अप्रैल, 2018-31 मार्च, 2019	9.8
1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020	15.9
1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021	14.1
1 अप्रैल, 2021-31 मार्च, 2022	13.3
1 अप्रैल, 2022-31 मार्च, 2023	8.8
कुल	**61.9**

<u>NIMEASY और NIMWASH के लिए विज्ञापन और प्रचार खर्च</u>

वित्तीय वर्ष	**विज्ञापन खर्च (करोड़ रुपये (भारतीय रुपया) में**
1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021	18.7
1 मार्च, 2021-31 मार्च, 2022	3.8
1 मार्च, 2022-31 मार्च, 2023	0.9
कुल	**23.4**

ठ. प्रत्यर्थी का दावा है कि समय के साथ, 'NIMYLE' ब्रांड और 'NIM' ट्रेडमार्क की फैमिली, जिसमें 'NIMEASY' और 'NIMWASH' शामिल हैं, फ्लोर क्लीनर, डिशवॉशिंग प्रोडक्ट और फल-सब्जी धोने के लिए कुछ सबसे लोकप्रिय ब्रांड बन गए हैं। ये ट्रेडमार्क अपनी खास पहचान और लोकप्रियता के कारण व्यापार जगत और आम लोगों के मन में सिर्फ़ प्रत्यर्थी से जुड़े हुए हैं। प्रत्यर्थी 2018 से आगे का सेल्स टर्नओवर इस प्रकार देता है:

NIMYLE के लिए बिक्री टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	**कुल बिक्री टर्नओवर (करोड़ रुपये (भारतीय रुपया) में**
1 अप्रैल, 2018-31 मार्च, 2019	**35.3**
1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020	55.9
1 अप्रैल, 2020-31 मार्च, 2021	96.0
1 अप्रैल, 2021-31 मार्च, 2022	109.1

1 अप्रैल, 2022-31 मार्च, 2023	112.6
कुल	**408.9**

NIMEASY और NIMWASH के लिए बिक्री टर्नओवर

वित्तीय वर्ष	**कुल बिक्री टर्नओवर (करोड़ रुपये (भारतीय रुपया) में**
1अप्रैल,2020-31मार्च,2021	15.5
1अप्रैल,2021-31मार्च,2022	6.3
1अप्रैल,2022-31मार्च,2023	4.5
कुल	**26.3**

ड. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि अगस्त 2023 के अंत में, प्रत्यर्थी की नज़र 24.08.2023 के *द टेलीग्राफ अखबार* में 'POWRNYM' फ्लोर क्लीनर के विज्ञापन पर पड़ी, जिसका विपणन अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा किया जा रहा था। जांच करने पर, प्रत्यर्थी को पता चला कि अपीलार्थीगण, अपने व्यावसायिक संबंधों और संविदात्मक दायित्वों के बावजूद, जो उन्हें सौंपे गए ट्रेडमार्क के किसी भी व्युत्पन्न या समान चिह्न का उपयोग करने से रोकते

हैं, आक्षेपित चिह्न का उपयोग कर रहे थे। प्रत्यर्थी ने आगे दावा किया कि अपीलार्थी संख्या 1, जो पहले अपीलार्थी संख्या 4 से 6 द्वारा आपूर्ति की गई बोतलों का उपयोग करके प्रत्यर्थी के लिए 'NIMYLE' का निर्माण करता था, अब भ्रामक रूप से समान पैकेजिंग में 'POWRNYM' बेच रहा था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

<u>POWRNYM फ्लोर क्लीनर की पैकिंग</u>

ढ. प्रत्यर्थी ने प्रतिस्पर्धी उत्पादों का तुलनात्मक उदाहरण इस प्रकार दिया:

<u>NIMYLE और POWRNYM की पैकेजिंग की तुलना</u>

ण. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि उसने ब्रांड समनुदेशन करार के तहत व्युत्पन्न चिह्न तैयार करने के सभी अधिकार वैध रूप से प्राप्त कर लिए हैं, जिससे अपीलार्थीगण द्वारा 'POWRNYM' का उपयोग अवैध और संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन है। उसने दावा किया कि दिनांक 19.04.2018 और 05.04.2018 के ब्रांड समनुदेशन करार के अनुसार, अपीलार्थीगण ने प्राथमिक ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' के साथ-साथ व्युत्पन्न चिह्न तैयार करने के सभी

अधिकार सौंप दिए हैं, और इसलिए, आक्षेपित ट्रेडमार्क 'POWRNYM', जो इन दोनों ट्रेडमार्क का व्युत्पन्न है, का उपयोग अपीलार्थीगण द्वारा नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी को इसके अलावा इसकी पैकेजिंग पर भी आपत्ति है, जिसके बारे में उसका दावा है कि यह प्रत्यर्थी की पैकेजिंग से भ्रामक रूप से मिलती-जुलती है।

त. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि अपीलार्थीगण द्वारा आक्षेपित चिह्न का इस्तेमाल उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन, नकल और अनुचित प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ उसके कॉपीराइट का भी उल्लंघन है।

<u>अंत: कालीन/ अंतरिम एकतरफा आदेश:</u>

4. यह वाद 05.10.2023 को माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पक्ष में और अपीलार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम एकतरफा आदेश पारित करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया:

> *"31. प्रतिवादीगण द्वारा अपनाया गया यह तरीका अगस्त, 2023 का है और कोर्ट संतुष्ट है कि वादी ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित कर दिया है। सुविधा का संतुलन भी*

वादी के पक्ष में है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद नकल हैं और वादी के उत्पादों से धोखे से मिलते-जुलते हैं, जिससे ग्राहकों में भ्रम पैदा हो सकता है, जिससे वादी को अपूरणीय नुकसान/हानि होगी। यह एकतरफा व्यादेश देने के लिए एक उपयुक्त मामला है। तदनुसार, अगली सुनवाई की तारीख तक, प्रतिवादीगण और उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति 'POWRNYM' ट्रेडमार्क या 'NIMYLE' या 'JOR-POWR' ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते या भ्रामक रूप से समान किसी भी अन्य ट्रेडमार्क के तहत किसी भी सफाई उत्पाद या किसी अन्य संबंधित और संबद्ध उत्पादों के निर्माण, बिक्री या बिक्री के लिए पेशकश करने से प्रतिबंधित रहेगा, जिससे वादी के ट्रेडमार्क का उल्लंघन और नकल होती हो। प्रतिवादीगण को उन कलात्मक कार्यों का उपयोग करने से भी रोका जाता है, जिनके कॉपीराइट अधिकार वादी को सौंपे गए हैं।

32. *निर्माण संबंधी व्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगी। प्रतिवादीगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे आक्षेपित चिह्न के अंतर्गत उत्पादों की सभी ऑनलाइन लिस्टिंग के साथ-साथ वादी के चिह्न 'NIMYLE' को भी तुरंत हटा दें।*

33. *जहां तक बिक्री का संबंध है, प्रतिवादीगण को*

मौजूदा स्टॉक को समाप्त करने की अनुमति है। उक्त स्टॉक का निर्धारण करने के लिए, स्थानीय आयुक्तों की नियुक्ति की जा रही है।"

5. इसके बाद अपीलार्थीगण ने सि.प्र.सं. के आदेश XXXIX नियम 4 के तहत आवेदन, अर्थात अंतर.आ. संख्या 21893/2023 (I.A. No. 21893/2023) दायर किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं: -

क.) अपीलार्थीगण ने 'POWERNYM' चिह्न वाले फ्लोर क्लीनर का विपणन तभी शुरू किया जब 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार में निर्दिष्ट गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की अवधि समाप्त हो गई थी।

ख.) अपीलार्थीगण ने तर्क दिया कि 'POWERNYM' चिह्न एक अलग शब्द है और यह 'NIMYLE' ट्रेडमार्क जैसा न तो एक जैसा है और न ही उससे मिलता-जुलता है। यह बताया गया कि अपीलार्थी संख्या 1 का 'POWERNYM' ट्रेडमार्क के तहत अपने उत्पादों के लिए नई दिल्ली में कोई वितरक या विपणन भागीदार नहीं है, और इन उत्पादों की

दिल्ली में कभी बिक्री नहीं हुई है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण ने आक्षेपित ट्रेडमार्क वाले अपने उत्पादों को www.baazaarhai.com पर सूचीबद्ध नहीं किया है।

ग.) उन्होंने तर्क दिया कि शब्द 'POWERNYM' का प्रत्यर्थी के ट्रेडमार्क 'NIMYLE' या 'JOR-POWR' से कोई संबंध नहीं है और ट्रेडमार्क का कोई उल्लंघन या नकल नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी ने 5 अप्रैल 2018 के बाद 'JOR-POWR' ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया है और अपीलार्थीगण के 'POWERNYM' ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी होने के बावजूद भी उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 'NIMYLE' और 'POWERNYM' के डिज़ाइन में भी स्पष्ट अंतर है।

घ.) यह तर्क दिया गया कि 'NIM' शब्द वाले कई अन्य उत्पाद, जो Amazon और Flipkart जैसे

प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यह तर्क दिया गया कि 'NIM' या "NEEM" शब्द ट्रेडमार्क में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि नीम का पौधा उन उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला एक घटक है।

6. माननीय एकल न्यायाधीश ने, जैसा कि उपर्युक्त आक्षेपित आदेश में उल्लेखित है, एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को 'POWERNYM' चिन्ह अथवा प्रत्यर्थी के 'NIMYLE' या 'JOR-POWR' चिन्ह, अथवा 'NIM' परिवार के किसी भी ट्रेडमार्क से भ्रामक रूप से समान किसी अन्य चिन्ह का उपयोग करने से रोका गया है; तथा किसी भी ऐसे चिन्ह/लेबल/गेट-अप/व्यापारिक दिखावट का उपयोग करने से भी रोका गया है, जो रंगीन अनुकरण अथवा प्रत्यर्थी के 'NIMYLE' लेबल/पैकेजिंग/गेट-अप/व्यापारिक दिखावट का पर्याप्त पुनरुत्पादन हो।

7. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने यह अपील दायर की है।

<u>अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियाँ:</u>

8. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध बाखरू ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 29 के तहत उल्लंघन का मामला साबित करने में सक्षम नहीं है। उनका कहना है कि हालांकि प्रत्यर्थी का कहना है कि अपीलार्थी का चिह्न 'POWRNYM' दो ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR POWR' का एक समामेलन है, लेकिन यह यह दिखाने में विफल है कि 'POWRNYM' चिह्न भ्रामक रूप से इनमें से किसी भी चिह्न के समान है। उनका कहना है कि उल्लंघन का दावा प्रतिद्वंद्वी चिह्नों की तुलना करके निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि दो अलग-अलग पंजीकृत ट्रेडमार्क के साथ एक चिह्न की तुलना करके, भले ही वे दोनों एक ही मालिक के स्वामित्व में हों। दो अलग-अलग पंजीकृत ट्रेडमार्क के आंशिक घटकों को लेकर और फिर उसकी तुलना आक्षेपित ट्रेडमार्क से करके उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

9. उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रत्यर्थी ने यह आरोप लगाया है कि उसके चिह्न 'POWR' के हिस्से में विशिष्टता की कमी है, इसलिए वह उस पर अनन्य अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने अंतरिम व्यादेश का आदेश पारित करने में गलती की है, क्योंकि उन्होंने यह

कारण नहीं बताया कि अपीलार्थीगण द्वारा इस्तेमाल किया गया चिह्न प्रत्यर्थी द्वारा इस्तेमाल किए गए दो ट्रेडमार्क में से किसी एक के समान भ्रामक कैसे है। उनका कहना है कि आक्षेपित आदेश में प्रत्यर्थी के चिह्नों की आवश्यक विशेषताओं का उल्लेख तक नहीं किया गया है, ध्वन्यात्मक, संरचनात्मक या दृश्य समानताओं का पता लगाना तो दूर की बात है। ***कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरत्ना फार्मास्युटिकल्स लेबोरेटरीज***, 1964 SCC ऑनलाइन SC 14 में उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि यह साबित करने का भार कि आक्षेपित चिह्न पंजीकृत चिह्न के साथ भ्रामक रूप से समान है, प्रत्यर्थी पर है और चिह्न के बीच समानता की हद से निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे धोखा होने की संभावना है। उनका कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों पर उक्त परीक्षण लागू नहीं किया है।

10. उनका कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लंघन और/या नकल के मामले में लागू होने वाले वैधानिक दिशानिर्देशों या कानूनी सिद्धांतों को लागू किए बिना केवल पक्षकारगण के बीच पूर्व व्यापारिक लेन-देन (बिज़नेस डीलिंग्स) पर ही जोर दिया है।

11. उनका निवेदन है कि माननीय एकल न्यायाधीश यह समझने में विफल रहे हैं कि प्रत्यर्थी वर्तमान में अपने चिह्न 'JOR-POWR' का उपयोग भी नहीं कर रहा है। अतः, धोखाधड़ी या भ्रम का कोई मामला नहीं बनता। उनका निवेदन है कि उक्त चिह्न के लिए नकल का मामला नहीं बनता, क्योंकि बाजार में इसकी कोई साख या प्रतिष्ठा नहीं है। उनका निवेदन है कि जब अपीलार्थीगण के चिह्न की तुलना प्रत्यर्थी के दो अलग-अलग चिह्नों से की जाती है, तो भ्रम या धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि उनके चित्रण में कई अंतर हैं।

12. उनका कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश नकल के त्रित्व परीक्षण (trinity test) के संबंध में कोई तर्क देने में भी विफल रहे हैं।

13. उनका कहना है कि इसी प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उनके व्यापारिक दिखावट के संबंध में प्रतिबंधित करने के लिए कोई कारण नहीं बताया है।

14. उनका कहना है कि प्रत्यर्थी ने भी लगभग दो साल की अस्पष्ट देरी से वाद दायर किया था। वह प्रस्तुत करता है कि

अपीलार्थीगण का चिह्न 06.09.2021 को ट्रेड मार्क्स जर्नल में प्रकाशित हुआ था; प्रत्यर्थी को इसकी जानकारी थी, लेकिन उसने वैधानिक अवधि के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की और न ही अपीलार्थीगण को इसका उपयोग बंद करने के लिए कोई नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी ने इस देरी को स्पष्ट किए बिना अक्टूबर 2023 में ही वाद दायर किया, जो स्वयं प्रत्यर्थी को अंतरिम व्यादेश से इनकार करने के लिए पर्याप्त था।

15. उनका कहना है कि विद्वान एकल न्यायाधीश यह समझने में भी विफल रहे कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड, जो कि परिसंपत्ति क्रय करार का खंड 9.9 है, समाप्त हो चुका था और इसलिए अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से नहीं रोका गया था। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकना न केवल भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27 के विपरीत होगा, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत व्यापार करने के उनके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन भी होगा।

16. उन्होंने प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रश्न को विचारण में तय करने के लिए छोड़कर और यह मानकर कार्यवाही करके गलती की कि वाद

धारणीय है।

<u>प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियां:</u>

17. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप सेठी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण ने अपने दो ट्रेडमार्क, अर्थात् 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' के अधिकार प्रत्यर्थी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यवान प्रतिफल के बदले में सौंप दिए थे और अब दुर्भावनापूर्ण इरादे से, सौंपे गए ट्रेडमार्क की साख और प्रतिष्ठा का लाभ उठाने के लिए, भ्रामक रूप से मिलते-जुलते चिह्न को अपना लिया है। उनका कहना है कि इस तरह के भ्रामक दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपनाए जाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है और केवल इसी कारण से, प्रत्यर्थी के पक्ष में अंतरिम व्यादेश उचित रूप से दी गई है।

18. उन्होंने आगे यह भी कहा कि 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' ट्रेडमार्क में सभी अनन्य स्वामित्व अधिकार, हक और हित अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिसमें जानकारी, नियामक जानकारी, विज्ञापन सामग्री और सभी सूत्र, विनिर्देश, विनिर्माण प्रक्रियाएं, गुणवत्ता प्रक्रियाएं और डिजाइन

अधिकार शामिल हैं। वर्ष 2018 में प्रत्यर्थी और अपीलार्थीगण के बीच उपरोक्त करार के निष्पादन के बाद, प्रत्यर्थी ने भारत और विश्व स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया के माध्यम से 'NIMYLE' ट्रेडमार्क और 'NIM' परिवार के अन्य ट्रेडमार्कों को बढ़ावा देने और विपणन करने के लिए बहुत समय, प्रयास और संसाधन खर्च किए हैं, और उक्त ट्रेडमार्क के तहत विपणन किए जाने वाले हर्बल फ्लोर क्लीनर और साथ ही NIMEASY और NIMWASH जैसे 'NIM' परिवार के अन्य ट्रेडमार्कों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने में भी भारी निवेश किया है।

19. वह प्रस्तुत करता है कि प्रत्यर्थी दिनांक 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार, दिनांक 05.04.2018 के ब्रांड समनुदेशन करार और दिनांक 19.04.2018 के ब्रांड समनुदेशन करार के आधार पर पंजीकृत ट्रेडमार्क 'JOR-POWR', ‘NIMYLE’ और NIM परिवार के चिह्नों (NIMEASY, NIMWASH, NIMGLO, NIMKLIN) का स्वामी है, जो अपीलार्थीगण द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित किए गए थे। इन करार के अनुसार, अपीलार्थीगण ने यह वचन दिया है कि वे किसी भी ऐसे चिह्न का उपयोग नहीं करेंगे या उसके लिए आवेदन नहीं करेंगे जो सौंपे गए चिह्नों से

भ्रामक रूप से मिलता-जुलता हो। उनका कहना है कि अपीलार्थीगण द्वारा चिह्न को अपनाना भी संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन है।

20. उनका कहना है कि अपीलार्थीगण का चिह्न प्रत्यर्थी के दो चिह्नों से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है। अपीलार्थीगण ने गेट-अप, बोतल के समान आकार और लेबल सहित व्यापारिक दिखावट की भी नकल की है। यह स्वयं अपीलार्थीगण के बेईमान इरादे को दर्शाता है।

21. उनका तर्क है कि किसी चिह्न के उपसर्ग या प्रत्यय या आवश्यक विशेषता को अपनाना भी उल्लंघन के बराबर हो सकता है। उल्लंघन तब भी हो सकता है जब निशान का एक हिस्सा अपीलार्थीगण द्वारा ले लिया गया हो।

22. उनका तर्क है कि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड की समाप्ति मात्र से अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी के चिह्नों का उल्लंघन करने या उनकी नकल करने की अनुमति नहीं मिल जाएगी।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष:</u>

23. ह

मने दोनों पक्षकार के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया

है।

24. प्रारंभ में, हम ***वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया पी. लिमिटेड,*** 1990 (पूरक) SCC 727 में उच्चतम न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करेंगे, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि अपीलीय न्यायालय को प्रथम दृष्ट्या न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसके स्थान पर अपना विवेकाधिकार नहीं थोपना चाहिए, सिवाय इसके कि जब यह सिद्ध हो गया हो कि ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से, या सनकीपन से, या विकृत तरीके से किया गया है, या जहां न्यायालय ने अंतरिम व्यादेश देने या अस्वीकार करने से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी की है। अपीलीय न्यायालय को सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि निचले न्यायालय का निष्कर्ष, उसके समक्ष मौजूद सामग्री के आधार पर, यथोचित रूप से संभव था, तो अपीलीय न्यायालय केवल इस आधार पर विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए उचित नहीं होगा कि वह विपरीत निष्कर्ष पर पहुँचता।

25. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अब हम यह जांच करेंगे कि क्या अपीलार्थीगण द्वारा आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला बनता है।

26. अपीलार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.04.2018 को प्रत्यर्थी के साथ परिसंपत्ति क्रय करार किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अनुलग्नक क और ख में वर्णित 'NIMYLE' और अन्य 'NIM' चिह्नों सहित ट्रेडमार्क में अपने सभी अधिकारों को कुल 100 करोड़ रुपये के प्रतिफल पर हस्तांतरित करने का प्रावधान था। उसके कुछ प्रासंगिक शब्द यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> ***"खंड 1.1:***
> *"ट्रेड मार्क्स" से तात्पर्य AAPPL द्वारा व्यवसाय के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, <u>व्यापारिक दिखावट,</u> व्यापार नाम, लोगो, ब्रांड नाम और अन्य समान चिह्न या प्रतीक चिन्हों से है, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:*
> *क) इस अनुबंध के **<u>अनुलग्नक क में</u>** उल्लिखित पंजीकृत ट्रेडमार्क;*
> *ख) इस अनुबंध के **<u>अनुलग्नक ख</u>** में उल्लिखित पंजीकरण हेतु आवेदनित और पंजीकरण के लिए लंबित ट्रेडमार्क;*
> *ग) इस अनुबंध के **<u>अनुलग्नक क, ख और झ</u>** में उल्लिखित ट्रेडमार्कों के संबंध में AAPPL द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्रेडमार्क, <u>व्यापारिक दिखावट</u>, गेट-अप और लेबल;*
> *घ) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित*

ट्रेडमार्कों से संबंधित सभी सामान्य विधि अधिकार;

ङ) उपरोक्त उपखंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित किसी भी मद से संबंधित सभी सद्भावना; प्रत्येक मामले में AAPPL और/या AAPPL के किसी भी संबद्ध संगठन द्वारा समय-समय पर इस क्षेत्र में स्वामित्व, उपयोग और/या पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जिसका विवरण इस अनुबंध के अनुलग्नक क, ख और झ में दिया गया है।

खंड 2.1:

"यहाँ उल्लिखित शर्तों और नियमों के अधीन, समापन तिथि पर, AAPPL अपरिवर्तनीय रूप से AAPPL के सभी अधिकार, स्वामित्व, संपत्ति और हित (समापन तिथि तक विद्यमान) को, सभी भारों से मुक्त, नीचे उल्लिखित संपत्तियों ("हस्तांतरित संपत्तियां") में अपरिवर्तनीय रूप से बेचेगी, हस्तांतरित करेगी, सौंपेगी और वितरित करेगी (जैसा भी मामला हो), और ITC AAPPL से इन सभी अधिकारों, स्वामित्व, संपत्ति और हितों को, सभी भारों से मुक्त, पूर्णतः खरीदेगी, अधिग्रहित करेगी और स्वीकार करेगी:

क) ट्रेडमार्क;

ख) तकनीकी जानकारी;

ग) क्षेत्र में केवल उत्पादों से संबंधित विनियामक जानकारी, जहाँ तक हस्तांतरणीय हो;

घ) विज्ञापन सामग्री; और

ङ) पाइपलाइन में मौजूद उत्पादों (अर्थात, जिनके लिए विनिर्माण परिसर में पायलट पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा चुका है) के उत्पादन/निर्माण से संबंधित सभी सूत्र,

*विनिर्देश, विनिर्माण प्रक्रियाएं (इन प्रक्रियाओं में मौसमी बदलाव सहित), गुणवत्ता प्रक्रियाएं और डिजाइन अधिकार (यदि कोई हो) जो उत्पादों से संबंधित हैं (सामूहिक रूप से, "**पाइपलाइन तकनीकी जानकारी (नोहाउ)** ");*

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "बाधाओं" में उन आपत्तियों की सूची शामिल नहीं होगी जो किसी भी ट्रेडमार्क के विरुद्ध दायर की गई हैं और जिनका विवरण इस अनुबंध के अनुलग्नक ख में दिया गया है।

खंड 9.5:

"AAPPL यह वचन देता है कि वह समापन के समय ITC को सौंपी गई या हस्तांतरित बौद्धिक संपदा की वैधता को चुनौती नहीं देगा या किसी तीसरे पक्ष को इसकी वैधता को चुनौती देने में सहायता नहीं करेगा।"

खंड 9.10:

"AAPPL हस्तांतरित परिसंपत्तियों के किसी भी हिस्से वाले ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं करेगा, न ही उनके पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा, और न ही ऐसे ट्रेडमार्क का उपयोग करेगा जो देखने में या ध्वनि में ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते हों, और पंजीकरण के लिए लंबित किसी भी मौजूदा ट्रेडमार्क आवेदन को वापस नहीं लेगा।"

खंड 9.13:

*"9.13 AAPPL को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि ITC इस अनुबंध के **अनुलग्नक** झ में उल्लिखित ट्रेडमार्कों के पंजीकरण के लिए क्षेत्र के भीतर या अन्यथा आवेदन करे।"*

27. अपीलार्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी ने दिनांक 19.04.2018 को ब्रांड समनुदेशन करार किया, जिसके तहत अपीलार्थीगण ने

ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और अन्य 'NIM' चिह्नों में अपने सभी अधिकार प्रत्यर्थी को सौंप दिए। इस करार का खंड 1 इस प्रकार है:

> *"__1.हस्तांतरण(Assignment):__ हस्तांतरणकर्ता एतद्द्वारा हस्तांतरणग्राही को इस ब्रांड हस्तांतरण करार की अनुसूची क में सूचीबद्ध उक्त ट्रेडमार्कों से संबंधित सभी अधिकार भारत में, शाश्वत रूप से और सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर, अपरिवर्तनीय रूप से हस्तांतरित करता है। हस्तांतरणकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि उसने उक्त ट्रेडमार्क में सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, जिनमें व्युत्पन्न चिह्न तैयार करने के सभी अधिकार और सद्भावना शामिल हैं, हस्तांतरित कर दिए हैं।"*

28. उपरोक्त के अतिरिक्त, अपीलार्थी संख्या 1 और 2 ने दिनांक 30.04.2018 को कॉपीराइट के हस्तांतरण का एक विलेख किया, जिसमें 'NIMYLE' चिह्नों की कलाकृति में कॉपीराइट प्रत्यर्थी को हस्तांतरित किया गया। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

> *"3. हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणग्राही ने 5 अप्रैल, 2018 को एक परिसंपत्ति क्रय करार किया और उसके बाद 19 अप्रैल, 2018 को एक ब्रांड समनुदेशन करार किया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा, कई ट्रेडमार्क जिनमें ट्रेडमार्क NIMYLE, NEEM NIMYLE PINE (लेबल),*

HERBAL NIMYLE (लेबल), और NEEM NIMYLE CITRO (लेबल) (इसके बाद 'उक्त ट्रेडमार्क' के रूप में संदर्भित) शामिल हैं, जो NICE वर्गीकरण के वर्ग 5 में आने वाली वस्तुओं से संबंधित हैं, हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणग्राही को मूल्यवान और पर्याप्त प्रतिफल के बदले में सौंप दिए गए हैं।

4. पुष्टि करने वाला पक्ष हस्तांतरणकर्ता का प्रबंध निदेशक और प्रमोटर है और उसने उत्पाद लेबल और विभिन्न ट्रेडमार्क के शैलीबद्ध संस्करणों सहित कलाकृति तैयार की है, जिसमें उक्त ट्रेडमार्क भी शामिल हैं। कलाकृति का विस्तृत विवरण इस समनुदेशन के साथ संलग्न "कलाकृतियों की अनुसूची" में दिया गया है। "कलाकृतियों की अनुसूची" में विस्तृत रूप से वर्णित कलाकृतियों को इस समनुदेशन में आगे "उक्त कलाकृतियाँ" के रूप में भी संदर्भित किया जाएगा।

XXX

9. हस्तांतरणग्राही और हस्तांतरणकर्ता के बीच आपसी चर्चा के माध्यम से यह सहमति हुई है कि उक्त कलाकृतियाँ उक्त ट्रेडमार्क से इतनी निकटता से जुड़ी हुई हैं और उक्त ट्रेडमार्क का एक हिस्सा भी हैं, जो हस्तांतरणग्राही को सौंपे गए हैं और अब हस्तांतरणग्राही के स्वामित्व में हैं, कि व्यापारिक सुविधा के उद्देश्य से और उक्त व्यापार के शांतिपूर्ण और पूर्ण आनंद को सुनिश्चित करने के लिए, उक्त कलाकृति के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित हस्तांतरणग्राही को सौंप दिए जाएंगे, जो अब हस्तांतरणग्राही के स्वामित्व में हैं। हस्तांतरणग्राही और हस्तांतरणकर्ता इस बात पर सहमत हुए हैं कि उक्त कलाकृतियाँ या ट्रेडमार्क NIMYLE से युक्त

कोई भी कलाकृति, जो अब हस्तांतरणग्राही के स्वामित्व में है, हस्तांतरणग्राही को पहले से ही सौंपे गए उक्त ट्रेडमार्कों से अलग नहीं की जा सकती है और इसलिए इसे भी हस्तांतरणग्राही को सौंप दिया जाना चाहिए।

10. हस्तांतरणकर्ता ने आगे यह भी बताया है कि कलाकृति हस्तांतरणकर्ता के नाम पर पंजीकृत है, जिसका विवरण "कलाकृतियों की अनुसूची" में दिया गया है। हस्तांतरणकर्ता ने यह भी बताया है कि ट्रेडमार्क पर पंजीकरण उक्त ट्रेडमार्कों में से कुछ पर भरोसा करके प्राप्त किया गया था, जो पहले से ही मूल्यवान और पर्याप्त प्रतिफल के लिए हस्तांतरणग्राही को सौंपे जा चुके हैं, और इसलिए उसने सहमति व्यक्त की है कि उपर्युक्त कारणों से कलाकृति सहित उक्त कलाकृतियों को हस्तांतरणग्राही को सौंप दिया जाना चाहिए।

11. नामक कलाकृति के संबंध में, पुष्टि करने वाले पक्षकार ने कॉपीराइट रजिस्ट्रार को 14 जनवरी, 2017 को अनापत्ति का पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त अनापत्ति पत्र में, पुष्टि करने वाले पक्षकार ने घोषित किया कि नामक कलाकृति का विकास उनके द्वारा किया गया था, कि नामक कलाकृति के कॉपीराइट का एकमात्र स्वामी हस्तांतरणकर्ता था और उन्हें उक्त कलाकृति के कॉपीराइट को हस्तांतरणकर्ता

के नाम पर पंजीकृत करने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

12. पक्षकारगण ने सहमति व्यक्त की है कि इस समनुदेशन विलेख की प्रभावी तिथि 19 अप्रैल, 2018 ("प्रभावी तिथि") होगी, जिस तिथि को उक्त ट्रेडमार्क हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरणग्राही को सौंपे गए थे।

XXX

4. हस्तांतरणकर्ता उक्त कलाकृतियों में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व, हित और मांगें त्याग देता है और यह वचन देता है कि वह ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं करेगा जिससे हस्तांतरणग्राही द्वारा उक्त कलाकृतियों के स्वामित्व के शांतिपूर्ण आनंद में बाधा उत्पन्न हो, उसे बाधित करे या उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे, और वह उक्त कलाकृतियों या उक्त कलाकृतियों जैसी किसी भी कलाकृति का उपयोग, पंजीकरण या निर्माण नहीं करेगा, और न ही किसी और से उपयोग, पंजीकरण और निर्माण करवाएगा।

XXX

16. पुष्टि करने वाला पक्षकार आगे सहमति व्यक्त करता है और यह दायित्व ग्रहण करता है कि वह:

क) हस्तांतरणग्राही को, उसके व्यय पर, उक्त कलाकृतियों के अभिलेखन/पंजीकरण हेतु सभी संभव सहयोग प्रदान करेगा, जिसमें विमोचन पत्र, अनापत्ति पत्र तथा ऐसी प्रक्रिया द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी सहयोग सम्मिलित होंगे।

ख) उक्त कलाकृतियों के संबंध में हस्तांतरणग्राही के अधिकार और स्वामित्व को चुनौती नहीं देगा, और न ही प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (कॉपीराइट अधिनियम, 1957) की धारा 19क के अंतर्गत हस्तांतरणग्राही के विरुद्ध कोई कदम उठाएगा।

ग) उक्त कलाकृतियों से मिलती-जुलती कोई भी कलाकृति निर्मित नहीं करेगा।

घ) किसी तृतीय पक्ष के समक्ष यह प्रस्तुति नहीं देगा कि उक्त कलाकृतियाँ उसके स्वामित्व में हैं।

ङ) उक्त कलाकृतियों से मिलती-जुलती किसी भी कलाकृति का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी अन्य को उपयोग करने हेतु प्रेरित करेगा।

29. अपीलार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.04.2018 को प्रत्यर्थी के साथ एक अन्य ब्रांड समनुदेशन करार किया, जिसके तहत उसने ट्रेडमार्क 'JOR-POWR' के अपने अधिकार प्रत्यर्थी को हस्तांतरित कर दिए। इस करार का खंड 1 इस प्रकार है:

*"1. **<u>हस्तांतरण:</u>** हस्तांतरणकर्ता एतद्द्वारा हस्तांतरणग्राही को भारत में इस ब्रांड हस्तांतरण करार **<u>की अनुसूची क</u>** में सूचीबद्ध सभी ट्रेडमार्क अधिकार अपरिवर्तनीय रूप से, शाश्वत रूप से और सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर हस्तांतरित करता है। हस्तांतरणकर्ता यह भी*

स्वीकार करता है कि उसने उक्त ट्रेडमार्क में सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, जिनमें व्युत्पन्न चिह्न तैयार करने के सभी अधिकार और सद्भावना शामिल हैं, सौंप दिए हैं। हस्तांतरणकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि उसने नोहाउ में अपने सभी अधिकार, स्वामित्व और हित हस्तांतरणग्राही को सौंप दिए हैं।"

30. उपरोक्त के अतिरिक्त, पक्षकारगण ने 19.04.2018 और 09.09.2021 को उत्पादों की आपूर्ति के लिए करार भी किया है, जिसके तहत अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी के लिए सौंपे गए ट्रेडमार्क का उपयोग करके उत्पादों का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है।

31. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पक्षकारगण के बीच, अर्थात् एक ओर अपीलार्थीगण और दूसरी ओर प्रत्यर्थी के बीच, संबंध छह करार से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत अपीलार्थीगण ने 100 करोड़ रुपये के प्रतिफल के बदले ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और अन्य 'NIM' चिह्नों में अपने अधिकार, उनसे संबंधित कॉपीराइट और साथ ही अपना ट्रेडमार्क 'JOR-POWR' प्रत्यर्थी को हस्तांतरित कर दिया है। इसके बाद अपीलार्थी संख्या 1 से 3 ने 19.04.2018 के करार के तहत 'NIMYLE' ट्रेडमार्क के अंतर्गत प्रत्यर्थी के

लिए फ्लोर क्लीनर, कीट विकर्षक, टॉयलेट साबुन, लिक्विड हैंड वॉश और स्क्रबर बार आदि का निर्माण शुरू किया, जिसे बाद में 09.09.2021 को एक अन्य करार द्वारा विस्तारित किया गया। इसलिए, अपीलार्थीगण ने न केवल 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' ट्रेडमार्क प्रत्यर्थी को सौंपे, बल्कि वे प्रत्यर्थी के लिए उन चिह्नों वाले माल के निर्माता भी बन गए।

32. इसलिए, अपीलार्थी ऐसे अजनबी नहीं हैं जिन्हें उन चिह्नों के बारे में जानकारी न होने का दोषी ठहराया जा सके, जिन्हें उन्होंने स्वयं प्रत्यर्थी को मूल्यवान प्रतिफल के बदले में सौंप दिए थे।

33. अतः, अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के ट्रेडमार्क के उल्लंघन या दुरुपयोग के मामले का निर्धारण करने के लिए लागू किया जाने वाला परीक्षण, अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधिक सख्त होना चाहिए। अपीलार्थीगण को उन चिह्नों से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, जिन्हें उन्होंने स्वयं प्रत्यर्थी को सौंपा है, और उनके मामले में, उन चिह्नों से दूर की समानता भी उन्हें ऐसे चिह्नों का उपयोग करने से रोकने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

भ्रामक समानता साबित करने का प्रमाण भार प्रत्यर्थी पर कम होगा, क्योंकि अपीलार्थीगण के विरुद्ध यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी ऐसे चिह्न को अपनाना, जो सौंपे गए चिह्नों की विशेषताओं से दूर से भी मिलता-जुलता हो, किसी अनभिज्ञ उपभोक्ता के मन में धोखा और भ्रम पैदा करने तथा उन चिह्नों की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था, जो उन्होंने पहले ही प्रत्यर्थी को सौंप दिए हैं।

34. वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी को सौंपे गए चिह्नों के दो प्रमुख भागों, अर्थात् 'JOR-POWR' से ‘POWR’ और ‘NIMYLE’ चिह्न से "NYM" को लेकर अपना चिह्न 'POWRNYM' बनाया है। हालांकि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहकर उक्त चिह्न को अपनाने का कारण समझाने की कोशिश की कि इसकी टैगलाइन "आपकी शक्ति मेरी शक्ति, केवल POWRNYM - शक्ति का पर्यायवाची" दिखाती है कि यह चिह्न प्रोडक्ट की शक्ति को दर्शाता है, लेकिन हमारी राय में, यह स्पष्टीकरण बहुत मनगढ़ंत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

35. *प्रथम दृष्टया,* ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण ने चिह्नों के केवल दो प्रमुख भागों को लिया है और उन्हें एक साथ मिलाकर एक दिखावटी विशिष्टता पैदा की है, हालांकि, उनका इरादा धोखा देना, प्रत्यर्थी की सद्भावना का लाभ उठाना और प्रत्यर्थी के चिह्नों को कमजोर करना है।

36. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 के तहत उल्लंघन तभी हो सकता है जब प्रतिद्वंद्वी चिह्न पंजीकृत चिह्न के साथ भ्रामक रूप से समान हो, जिससे उपभोक्ता भ्रम उत्पन्न हो। उनका तर्क है कि उक्त प्रावधान प्रतिद्वंद्वी चिह्न की तुलना दो अलग-अलग पंजीकृत चिह्नों से करने की अनुमति नहीं देगा।

37. हालांकि किसी विशेष मामले में उक्त दलील में गुणागुण हो सकता है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम उक्त दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इस मामले में, अपीलार्थीगण दोनों पंजीकृत चिह्न, यानी 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' का उल्लंघन कर रहे हैं, और उपभोक्ता को धोखा देने और

भ्रम पैदा करने के इरादे से उनके खास हिस्सों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

38. ***साउथ इंडिया बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम जनरल मिला मार्केटिंग इंक और अन्य*** (2014 SCC ऑनलाइन DEL 1953) मामले में, इस न्यायालय ने चिह्न की प्रमुख विशेषता की अवधारणा पर प्रकाश डाला और कहा कि यद्यपि एक ट्रेडमार्क को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, फिर भी एक ट्रेडमार्क को समग्र रूप से देखने से उस स्थिति में उल्लंघन को माफ नहीं किया जा सकता है जब पूरे ट्रेडमार्क का उपयोग नहीं किया गया हो। प्रमुख विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ध्यान आकर्षित करती हैं, और उपभोक्ताओं को उत्पाद की पहचान के प्रयोजनों के लिए उन्हें याद रखने और उन पर भरोसा करने की अधिक संभावना होती है।

39. ***मेसर्स किरोरीमल काशीराम मार्केटिंग एंड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स श्री सीता चावल उद्योग मिल, 2010 SC ऑनलाइन 2933*** के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी अन्य ट्रेडमार्क के प्रमुख भाग की नकल करना निषिद्ध है,

विशेषकर तब जब वह पंजीकृत ट्रेडमार्क हो।

40. आक्षेपित निर्णय में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त अवधारणाओं पर भी प्रकाश डाला, जो निम्नानुसार है:

> *"24. ऐसी परिस्थितियों में, प्रतिवादीगण को 'POWRNYM' चिह्न अपनाने का आधार, और तो और एक स्पष्टीकरण और/या कारण बताना चाहिए था, जो पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' जैसा ही है, और उसी तरह की बोतलों में है, जिनका गेट-अप, स्टाइल और आकार भी वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों जैसा ही है।*
>
> *25. प्रतिवादीगण ने आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' को अपनाने के बारे में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। इसके अलावा, यद्यपि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने लिखित बयान में प्रारंभ में दावा किया था कि आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' में ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय प्रयुक्त हैं जो वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' के लिए अनन्य नहीं हैं, और यह भी कि उत्पादों को 'NYM' या 'NEEM' के नाम से बेचा जाता है ताकि 'NEEM' को उसके एक घटक के रूप में दर्शाया जा सके, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आदेश XXXIX नियम 4 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन के जवाब में, उन्होंने विपरीत रुख अपनाया है कि 'POWR' का अर्थ 'POWER' है जबकि 'NYM' 'NAME' का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ यह है कि आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' 'POWER' का दूसरा नाम है। अन्यथा भी, प्रतिवादीगण यह*

दावा नहीं कर सकते कि NIM/NYM NEEM के व्युत्पन्न हैं और/या व्यापार के लिए सामान्य हैं क्योंकि यह वही प्रतिवादी सं 1 है जिसने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के समक्ष अपने आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' के पंजीकरण के लिए आवेदन करने का विकल्प चुना है।

xxxxxx

27. हालांकि, प्रतिवादीगण के पिछले इतिहास को देखते हुए, जो पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' के पहले मालिक थे, और जो 2016 में ऊपर बताए गए करार के निष्पादन होने तक लगभग बीस सालों से पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' का इस्तेमाल कर रहे थे, और जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए 100 करोड़ रुपये के अच्छे दाम पर वादी को बेच दिया था, प्रतिवादीगण की कोई भी तथाकथित दलील इस न्यायालय की अंतरात्मा को सही नहीं लगती। इसके विपरीत, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह विश्वास करना कठिन है कि प्रतिवादीगण का आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' का व्युत्पन्न नहीं है।

28. इसलिए, विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह उम्मीद करना बेहद असंभव है कि प्रतिस्पर्धा में शामिल चिह्न ध्वन्यात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप से, दृश्य रूप से और अन्य तरीकों से एक दूसरे के बिल्कुल समान न हों। सभी मामलों में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, खासकर जब इसमें शामिल मुद्दे यहाँ बताए गए मौजूदा तरह के हों। इसके अलावा, प्रतिवादीगण का आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' और 'JOR-POWR' का

संयोजन/व्युत्पन्न/मिश्रण है, यह मानने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादीगण उल्लंघन और नकल के दोषी हैं। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण का स्पष्ट इरादा आम जनता को यह दिखाना है कि आक्षेपित चिह्न 'POWRNYM' वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क 'NIMYLE' का एक अन्य प्रकार/उप-उत्पाद/विकल्प/मिश्रण है।

29. प्रतिवादीगण को केवल दोनों प्रतिस्पर्धी चिह्नों की आवश्यक विशेषताओं पर ध्यान देकर और उन्हें एक में संयोजित करके इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह अस्वीकार्य है और स्पष्ट तर्क के विपरीत है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने की अनुमति देने से उन्हें बिना किसी निवेश के अनुचित लाभ प्राप्त होगा, और इस मामले में, यहां तक कि उसी वादी से 100 करोड़ रुपये का मूल्यवान प्रतिफल अर्जित करने/स्वेच्छा से स्वीकार करने के बाद भी। इसके अलावा, इससे आम जनता और व्यापार जगत के सदस्यों के बीच भारी भ्रम और धोखे की स्थिति पैदा होने की संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए व्यापार चैनल, अपनाए गए मार्ग/तरीके और अंतिम उपभोक्ता ग्राहक आधार समान हैं और वादी समान उत्पादों के लिए अन्य NIM परिवार के ब्रांडों का भी मालिक है जो लंबे समय से खुले बाजारों में पहले से ही प्रचलन में हैं/उपलब्ध हैं।"

41. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह दलील कि 'JOR-POWR' चिह्न का उपयोग प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया जा रहा था, इसलिए नकल का दावा

नहीं किया जा सकता, भी स्वीकार नहीं की जा सकती। सबसे पहले, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा है कि व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 18 को पढ़ने से पता चलता है कि किसी ट्रेडमार्क का पंजीकरण उसके स्वामी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि इसका उपयोग किया जा रहा है या उपयोग करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जहां किसी पंजीकृत चिह्न का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से किया जाता है, या जहां पंजीकृत चिह्न के समान या भ्रामक रूप से मिलते-जुलते चिह्न का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में किया जाता है जिनके लिए ट्रेडमार्क पंजीकृत है, तो यह व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 29 (1) के तहत पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन होगा। पंजीकृत स्वामी द्वारा उक्त चिह्न का उपयोग न करना कोई विशेष महत्व नहीं रखेगा और न ही चिह्न के उल्लंघनकर्ता के लिए बचाव का आधार बनेगा।

42. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थीगण ने चिह्न 'NIMYLE' के प्रमुख भाग को

भी अपनाया है। क्योंकि दोनों चिह्न, जिनके मुख्य हिस्सों को अपीलार्थीगण ने अपना चिह्न बनाने के लिए अपनाया है, प्रत्यर्थी के हैं, इसलिए अपीलार्थीगण का इरादा प्रत्यर्थी की प्रतिष्ठा और सद्भावना का फायदा उठाना लगता है। इस अपनाने की प्रक्रिया से ही यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने भी दोनों चिह्नों के प्रमुख भाग के संयोजन को उपभोक्ताओं के मन में प्रारंभिक रुचि जगाने के लिए उपयोगी समझा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थीगण ने न केवल अपने ट्रेडमार्क प्रत्यर्थी को सौंपे थे, बल्कि वे प्रत्यर्थी के लिए हस्तांतरित ट्रेडमार्क के तहत उत्पादों का निर्माण भी कर रहे थे। इसलिए, उपभोक्ता यह मान सकता है कि इस नए उत्पाद का प्रत्यर्थी और उसके चिह्नों से भी संबंध है।

43. ***कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड बनाम कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड,*** (2001) 5 SCC 73 में, उच्चतम न्यायालय ने नकल के मामले में भ्रामक समानता के प्रश्न का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किए:

"35. मोटे तौर पर, अपंजीकृत ट्रेडमार्क के आधार पर नकल के वाद में, भ्रामक समानता के प्रश्न का निर्णय करते समय, निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिए:

(क) चिह्नों की प्रकृति, अर्थात् क्या चिह्न शब्द चिह्न हैं, लेबल चिह्न हैं या मिश्रित चिह्न हैं, अर्थात् शब्द और लेबल दोनों।
(ख) चिह्नों के बीच समानता की डिग्री, ध्वन्यात्मक रूप से समान और इसलिए विचार में समान।
(ग) उन वस्तुओं की प्रकृति जिनके संबंध में उन्हें ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है।
(घ) प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों की वस्तुओं की प्रकृति, चरित्र और प्रदर्शन में समानता।
(ङ) उन खरीदारों का वर्ग जो आवश्यक चिह्नों वाली वस्तुओं को खरीदने की संभावना रखते हैं, उनकी शिक्षा और बुद्धिमत्ता तथा वस्तुओं की खरीद और/या उपयोग में बरती जाने वाली सावधानी की डिग्री के आधार पर।
(च) वस्तुओं की खरीद या वस्तुओं के लिए ऑर्डर देने का तरीका।
(छ) कोई अन्य परिस्थितियाँ जो प्रतिस्पर्धी चिह्नों के बीच असमानता की सीमा में प्रासंगिक हो सकती हैं।"

44. उपरोक्त परीक्षण को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए और माल की प्रकृति, पक्षकारगण के बीच पूर्व संबंध, चिह्नों की समानता, अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के चिह्नों के प्रमुख भागों को अपनाने के इरादे

और अन्य संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध और प्रत्यर्थी के पक्ष में नकल का मामला बनता है।

45. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दलील देना कि विद्वान एकल न्यायाधीश व्यादेश देने के लिए कोई कारण बताने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से नकल के त्रित्व परीक्षण (trinity test) को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में पूरी तरह से निराधार है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारगण के मामले पर गहन विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रत्यर्थी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध कर दिया है, सुविधा का संतुलन भी प्रत्यर्थी के पक्ष में और अपीलार्थीगण के विरुद्ध है, और यह कि प्रत्यर्थी ने ट्रेडमार्क में अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतिफल का भुगतान किया है, इसलिए यदि अंतरिम व्यादेश उसके पक्ष में और अपीलार्थीगण के विरुद्ध नहीं दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

46. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वाद दायर करने में देरी हुई क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा अपने चिह्न के पंजीकरण की मांग के लिए दायर आवेदन 06.09.2021 को ट्रेडमार्क पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, जबकि वाद केवल 2023 में दायर किया गया था। हम उक्त प्रस्तुति से भी प्रभावित नहीं हैं। वाद में प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि उसे अपीलार्थीगण द्वारा आक्षेपित चिह्न के उपयोग की जानकारी केवल 2023 में मिली, जब उसे उक्त चिह्न के लिए अपीलार्थीगण द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन दिखाई दिया। हम वादपत्र से निम्नानुसार उद्धृत कर सकते हैं:

> *"20. अगस्त 2023 के अंत में, वादी को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विपणित 24.08.2023 के समाचार पत्र "द टेलीग्राफ" में POWRNYM फ्लोर क्लीनर का विज्ञापन मिला। वादी ने बाजार में ऐसे उत्पाद की उपलब्धता के बारे में पता लगाने के लिए और साथ ही वादी के साथ व्यावसायिक संबंध रखने वाले प्रतिवादीगण द्वारा आक्षेपित चिह्न के ऐसे उपयोग के पीछे की चिंता को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्रवाई के बारे में पता लगाने के लिए जांच शुरू की। पक्षकारगण के बीच हस्ताक्षरित करार के अवलोकन से प्रतिवादीगण पर यह दायित्व बनता है कि वे सौंपे गए ट्रेडमार्क या किसी भी समान चिह्न के*

किसी भी व्युत्पन्न का उपयोग न करें। अतः, जब वादी प्रतिवादीगण द्वारा आक्षेपित उपयोग पर आपत्ति जताने के विकल्पों पर विचार कर रहा था, तभी उसे 28.09.2023 के समाचार पत्र "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में आक्षेपित ट्रेडमार्क POWRNYM के प्रतिवादी नंबर 1 के विज्ञापन का पता चला। वादी ने आगे की जांच की और पाया कि प्रतिवादी संख्या 1-3 भी उक्त उत्पाद को आक्षेपित ट्रेडमार्क POWRNYM के तहत अपनी वेबसाइट ***www.arpitaagro.in*** *पर बिक्री के लिए पेश कर रहे हैं। वादी को घोर आश्चर्य हुआ जब यह भी पता चला कि प्रतिवादी वर्ष 2018 में वादी को ट्रेडमार्क सौंपे जाने के बावजूद, वेबसाइटों https://bazaarhai.com/Arpita-Agro-Products-Pvt-Ltd, http://bazaarhai.com/Mp-produts/nimyle-Neem-Anti-Insect-Naturally-Fragrant?manufacturer_id=22 और https://bazaarhai.com/MP-product/Nimyle-Herbal-Anti-Bacterial-5-Ltr?manufacturer_id=22 पर NIMYLE ट्रेडमार्क के तहत उत्पाद की बिक्री/बिक्री की पेशकश जारी रखे हुए हैं। वादी को Zee Bangla चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले एक टेलीविज़न प्रोग्राम "दीदी नंबर 1" में प्रतिवादीगण द्वारा फ्लोर क्लीनर के संबंध में इस्तेमाल किए जा रहे आक्षेपित ट्रेडमार्क POWRNYM का विज्ञापन भी मिला, इस चैनल को दिल्ली में रहने वाली बड़ी बंगाली आबादी और खासकर दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में स्थित मशहूर बंगाली कॉलोनियों और बाजारों में बहुत से लोग देखते हैं। दिल्ली के निवासियों का ऐसा वर्ग वादी के NIMYLE फ्लोर क्लीनर का भी उपभोक्ता है, जो बाजार में वादी द्वारा विपणन और प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित उत्पाद के रूप में मौजूद है। ऐसे बंगाली उपभोक्ता, वादी के NIMYLE हर्बल क्लीनर के पहले से ही उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं के अतिरिक्त, दिल्ली में रहते हैं और वादी*

के सुप्रसिद्ध उत्पाद NIMYLE से परिचित हैं। वादी ने उक्त उत्पादों की बिक्री के संबंध में दिल्ली के बाजार में आगे की जांच की और दिल्ली के चित्तरंजन पार्क बाजार में ऐसी बिक्री का पता लगाया। इस प्रकार की बिक्री का बिल और उत्पाद की तस्वीर अभिलेख में रखी जाती है।"

47. किसी भी स्थिति में, वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर, वाद को दायर करने में मात्र देरी प्रत्यर्थी के पक्ष में अंतरिम व्यादेश को अस्वीकार करने का आधार नहीं बन सकती थी, क्योंकि अपीलार्थीगण द्वारा चिह्न को अपनाना ही दुर्भावनापूर्ण था।

48. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार के खंड 9.9 पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया गया तर्क कि चूंकि गैर-प्रतिस्पर्धा खंड समय बीतने के कारण समाप्त हो गया था, इसलिए अपीलार्थीगण के खिलाफ व्यादेश का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, वह भी भ्रामक है।

49. दिनांक 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार का खंड 9.9 इस प्रकार है:

"9.9 AAPPL स्वीकार करता है और सहमत है कि

यह स्वयं और इसके सहयोगी, निदेशक, प्रमोटर, अधिकारी या उनके कोई भी रिश्तेदार, समापन तिथि से 4 (चार) वर्षों की अवधि के लिए, क्षेत्र में किसी भी ऐसे उत्पाद के निर्माण, पैकेजिंग, परीक्षण, विकास, विपणन, वितरण या बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हों, सिवाय इसके कि यदि ऐसी गतिविधियाँ आईटीसी के साथ किसी करार के अनुसार या आईटीसी की पूर्व लिखित सहमति से की जाती हों। बशर्ते, AAPPL ITC के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन किए बिना और/या उनका गलत इस्तेमाल किए बिना, कृषि में उपयोग के लिए साबुन, लिक्विड हैंडवॉश या कीटनाशक बनाने और बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।"

50. उपरोक्त खंड को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह अपीलार्थीगण को केवल प्रत्यर्थी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने की अनुमति देगा। वर्तमान मामले में, अपीलार्थीगण के खिलाफ व्यादेश प्रतिस्पर्धी उत्पादों के निर्माण या बिक्री करने वाले अपीलार्थीगण पर नहीं है, बल्कि ऐसे उत्पादों के लिए प्रत्यर्थी के समान भ्रामक चिह्न का उपयोग करने पर है। इसलिए, दिनांक 05.04.2018 के परिसंपत्ति क्रय करार का खंड 9.9 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार, अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 27, अपीलार्थीगण की सहायता

में नहीं कर सकती है।

51. वाद की सुनवाई के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के मुद्दे पर, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, जिससे उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

52. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं दिखता। अपील के साथ-साथ लंबित आवेदन भी खारिज कर दिया गया है।

53. हालांकि, हमें यह स्पष्ट करना होगा कि ऊपर दिए गए हमारे अवलोकन केवल प्रथम दृष्ट्या प्रकृति के हैं और इन्हें वाद में पक्षकारगण द्वारा उठाए गए तर्कों के गुणागुण पर अंतिम राय नहीं माना जाना चाहिए। वाद के विचारण के दौरान इसका निर्धारण किया जाएगा, जो हमारे अवलोकन से अप्रभावित रहेगा।

न्या. नवीन चावला
न्या. शालिंदर कौर

21 फरवरी, 2025/आरवी/डीजी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी 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।