(इंग्रजीत टंकलिखित न्यायनिर्णयाचा मराठी अनुवाद)

मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिकारात

नागपूर खंडपीठ, नागपूर

आदेशाविरुद्ध अपील क्र. ३६/२०१८

मेसर्स प्लाक्सो पाइप्स अँड फिल्म्स प्रा. लिमिटेड.

भारतीय कंपनी अधिनियमाच्या १९५६ च्या तरतुदी अंतर्गत समाविष्ट केलेली कंपनी,

ज्याचा नोंदणीकृत पत्ता

२०१/३-बी, पटवारी हलका नं ६

सिंग्रम फायर च्या विरुद्ध बाजूला , वडधामना

नागपूर-४४००२३, त्याच्या संचालकांच्या तर्फे

श्रीमती खुशबू सुनील सावल.......... **अर्जदार**

विरुद्ध

मेसर्स प्लास्टो कंटेनर्स (आय) प्रा. लिमिटेड,

जी भारतीय कंपनी कायदा, च्या तरतुदींनुसार स्थापन केलेली कंपनी तर्फे

प्रकल्प प्रमुख श्रीमति मोहन पु. शामंदास रुघानी

जीचा नोंदणीकृत पत्ता - जे-३ , एम. आय. डी. सी.

हिंगणा,नागपूर-४४००१६........... **उत्तरवादी**

अर्जदारा तर्फे वरिष्ठ वकील श्री आनंद जयस्वाल; त्यांची सहाय्यक अधिवक्ता संध्या मणियार

उत्तरवादी तर्फे अधिवक्ता श्री जी बी सावल, त्यांचे सहायक अधिवक्ता श्री. यश कटारिया

न्यायमंच : श्रीमती एम. एस. जवळकर, न्यायमूर्ति

राखून ठेवल्याचा दिनांक : २२/२/२०२३

घोषित केल्याचा दिनांक : २४/३/२०२३

<u>न्यायनिर्णय</u>

पक्षकारांची बाजू मांडणाऱ्या विद्वान वकिलाच्या संमतीने अंतिमतः निकाली काढण्याकरिता सुनावणी झाली.

(२) सध्याचा अर्ज हा विद्वान जिल्हा न्यायाधीश -८, नागपूर यांनी दि. १५/२/२०१८ रोजी पारित केलेल्या आदेशामुळे व्यथित होऊन केलेला आहे ज्यामध्ये तात्पुरत्या स्थगितीच्या मंजुरीसाठीचा अर्ज जो उत्तरवादी /मूळ वादी ने प्रदर्श -५ प्रमाणे व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क)दावा क्र २/१७ मध्ये दाखल केला होता, जो मंजूर करण्यात आला आहे.

(३) येथे उत्तरवादी/वादीने कायमस्वरुपी मनाई आदेशासाठी व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) दावा क्र ०२/२०१७ असा दावा दाखल केला आहे, ज्याद्वारे सदर अपीलकर्ता/प्रतिवादी , त्यांचे संचालक, भागीदार किंवा मालक यांना, ज्यांना व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) आहेत आणि/किंवा ज्याचे व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) नाव 'प्लाक्सो' (PLAXO) आहे किंवा ज्याचे व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) वादीच्या व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) 'प्लास्टो' (PLASTO) शी मिळतेजुळते आहे असे उत्पादन विक्री, विक्रीसाठी प्रस्ताव, जाहिरात, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे साहित्य उत्पादने तयार करण्यापासून त्यांच्या नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेड मार्क) 'प्लास्टो' (PLASTO) च्या वर्ग - २१ मधील क्र ११३३४३८ आणि वर्ग - १९ मधील क्र १६३१७६६ अंतर्गत प्रतिबंधित केलेले आहे. वरील बाबींव्यतिरिक्त, सध्याच्या अपीलकर्त्याला/उत्तरवादीला, त्याचे संचालक, भागीदार किंवा मालकांना, केवळ 'प्लास्टो' (PLASTO) पर्यंतच मर्यादित नसलेल्या आणि समान खुणा वापरून व चुकीचे सादरीकरण करून व्यवहार करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यासाठी त्याने मनाई हुकूमाची आणखी सवलत मागितली आहे. 'प्लाक्सो' (PLAXO) ट्रेड मार्क असलेले सर्व साहित्य 'डाई', 'ब्लॉक्स', 'पुठ्याचे खोके' आणि इतर कोणत्याही उल्लंघनकारी सामग्रीचा नाश करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना पाठवण्याचा आदेश देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे आणि आक्षेपार्ह चिन्हाच्या अनधिकृत वापरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी रु. ५,००,०००/- नुकसान भरपाई देखील मागितली आहे.

(४) वादीने सादर केले की ते भारतीय व्यापार चिन्ह कायदा, १९९९ अंतर्गत नोंदणीकृत विशिष्ट व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क)/लोगो 'प्लास्टो' (PLASTO) अंतर्गत 30 वर्षांहून अधिक काळापासून जलसाठा टाक्या, प्लास्टिकच्या पाण्याच्या टाक्या, पीव्हीसी पाईप्स आणि फिटिंग्ज, सीपीव्हीसी पाईप्स आणि फिटिंग्ज, प्लास्टिक पाईप्स, एचडीपीई आणि स्प्रिंकलर पाईप्सच्या महागड्या श्रेणीचे उत्पादन, पुरवठा आणि निर्यात करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेले आहे. त्यांनी असाही दावा केला की गुणवत्ता, सुरक्षितता, नविनता आणि विश्वासार्हतेमुळे उत्पादनांची वाढती मागणी आहे आणि परिणामी त्यांनी देशभरात प्रतिष्ठा मिळवली आहे.

(५) अलीकडच्या काळात, त्यांच्या हे लक्षात आले की सध्याचे अपीलकर्ता/प्रतिवादी 'प्लाक्सो' (PLAXO) या चिन्हाखाली अनेक उत्पादने तयार करत आहेत, जे भ्रामकपणे एकसारखे, ध्वन्यात्मक, संरचनात्मक, दृष्यदृष्ट्या, अक्षरानुसार त्याच्या ट्रेडमार्क 'प्लास्टो' (PLASTO) सारखेच आहे. सदरचे अपीलकर्ता/प्रतिवादी हे सारख्या घोषवाक्याचा देखील वापर करीत आहेत आणि त्याने वादी/उत्तरवादीचा सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'प्लास्टो' (PLASTO) अप्रामाणिकपणे वापरात आणला आहे कारण त्याची उत्पादने याच्या उत्पादन श्रेणीशी परस्परव्यापी आहेत, ज्यामुळे व्यापारादरम्यान गोंधळ निर्माण होतो आणि सामान्य बुद्धिमत्ता आणि अपूर्ण स्मरणशक्तीच्या खरेदीदारांची फसवणूक केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दावा दाखल करण्यात आला आहे आणि त्या दाव्यात ऑर्डर ३८ नियम १ आणि २ अंतर्गत तातपुरती स्थगिती देण्यासाठी अर्जही दाखल करण्यात आलेला होता.

(६) दिनांक ३१/८/२०१७ रोजी , अपीलकर्ता/प्रतिवादीने दाव्याला आणि अर्जाला विरोध करणारे त्याचे संयुक्तिक लेखी निवेदन-सह-उत्तर दाखल केले आणि असा युक्तिवाद केला की सदरची बाब म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे आणि पुढे ते समर्थनीय नाही. त्याने पुढे निदर्शनास आणून दिले की उपरोक्त व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून वापरत आहे आणि जसा की आरोप करण्यात आला त्याप्रमाणे उत्तरवादी/वादीच्या व्यवसायावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम करत नाही. दिनांक १५/२/२०१८ रोजी , विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रस्तुत दाव्याची सुनावणी करण्याचे

अधिकारक्षेत्र चुकून गृहीत धरले आणि पुढे यांत्रिकरित्या तात्पुरता मनाई आदेश मंजूर करण्याच्या अर्जाला परवानगी दिली. विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांच्या उपरोक्त आदेशामुळे व्यथित होऊन, आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले जाते.

(७) अर्जदाराचा युक्तिवाद असा आहे की विद्वान जिल्हा न्यायाधीश त्याच्यासमोर असलेल्या प्रतिवादीच्या वर्तनातील गैरप्रकारकडे लक्ष देण्यात अपयशी ठरले आहेत, जे या वस्तुस्थितीवरून स्पष्ट होते की अपीलकर्ता हा नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) 'प्लाक्सो' (PLAXO) चा धारक आहे हे उघड झाले नाही आणि म्हणून, व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) कायद्याच्या कलम २८(३) नुसार, त्याला त्याच्या नोंदणीकृत व्यापारचिन्हच्या (ट्रेडमार्कच्या) उल्लंघनाचा दावा करण्यापासून वगळण्यात आले आहे. विद्वान जिल्हा न्यायाधीश हे हि लक्ष्यात घेण्यास अपयशी ठरले कि सप्टेंबर २०१६ मध्ये प्रथमच सदर अपीलकर्ताच्या व्यावसायिक उपक्रमांची माहिती मिळवण्याबाबत ठाम विधान करण्यात आले ज्यामध्ये अपीलकर्ताने हा ठळक युक्तिवाद केला कि तॊ वरील व्यापारचिन्हाचा (ट्रेडमार्कचा) वापर दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून करित आहे. अपीलकर्त्याने पुढे असा युक्तिवाद केला की विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण लक्षात घेतले पाहिजे हॊतॆ कारण वर्ग-१९ आणि २१ मधील वस्तू आणि सेवा या वर्ग-१७ मधील वस्तूंपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. याशिवाय अपीलकर्ता हा टाक्या बांधण्याच्या साहित्य इत्यादींचा व्यवसाय करणाऱ्या उत्तरवादीच्या व्यवसायाच्या समान श्रेणीत नाही वरून त्यांची नावे देखील ध्वन्यात्मक आणि संरचनात्मकदृष्ट्या भिन्न आहेत.

(८) अर्जदाराचा येथे असा युक्तिवाद आहे की, दोन्ही कंपन्यांनी तयार केलेली उत्पादने यात कच्चा माल म्हणून प्लास्टिक आहे . "पी. एल. ए." हा शब्द केवळ वर्णनात्मक आहे आणि सामान्यतः तो 'प्लास्टिक' या सामान्य शब्दाचे संक्षिप्त रूप आहे आणि हे एक नैसर्गिक आचरण आहे की ग्राहक सामान्य वैशिष्ट्यांकडे दुर्लक्ष करतात आणि असामान्य वैशिष्ट्य जसे की "एसटीओ" आणि "एएक्सओ" याकडे अधिक लक्ष देतात जे की स्पष्टपणे वेगळे आहेत. दोन्ही व्यापारचिन्हांमध्ये वापरला जाणारा पहिला शब्द सारखा आहे आणि अपीलकर्ता आणि उत्तरवादी हे दोघेही प्लास्टिक उत्पादनांची निर्मिती आणि विपणन करीत

आहेत.अशा प्रकारच्या या विचित्र परिस्थितीत,ना अपीलकर्ता ना उत्तरवादी त्याच्या स्वतंत्र वापराकरिता कोणताही दावा करू शकत नाहीत.

(९) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलाने विद्वान जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन केले आणि असा युक्तिवाद केला की अपीलकर्ता/प्रतिवादीने फिर्यादीच्या असलेल्या सद्भावनेमुळे आणि प्रतिष्ठेमुळे वादीचा सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'प्लास्टो' (PLASTO) अप्रामाणिकपणे स्वीकारला आहे. जितके विकले जाणारे उत्पादने आहेत जसे कि बांधकाम साहित्य आणि पाईप्ससारखी उत्पादने यामध्ये प्रस्तुत आक्षेपित व्यापारचिन्हमुळे (ट्रेडमार्क) व्यापाराच्या प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होणे स्वाभाविक आहे आणि त्यामुळे सामान्य बुद्धिमत्ता आणि अपूर्ण स्मरणशक्तीच्या कोणत्याही खरेदीदाराची फसवणूक होईल. यामुळे खालील विद्वान न्यायालयाने वस्तूस्थिती, परिस्थिती आणि रेकॉर्डवर ठेवलेल्या कागदपत्रांची योग्य प्रशंसा केली आहे आणि योग्य आदेश पारित केला आहे .

(१०) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलाने खालील न्यायनिर्णयांवर भर दिलाः

१) एस. सय्यद मोहिदीन -विरुद्ध- पी. सुलोचना बाई, (२०१६) 2 एस. सी. सी. ६८३ मध्ये नोंदवले.

२) रामदेव फूड प्रॉडक्ट्स (पी) लिमिटेड. - विरुद्ध - अरविंदभाई रामभाई पटेल, (२००६) ८ एस. सी. सी. ७२६ मध्ये नोंदवले

३) जगदीश गोपाल कामत - विरुद्ध - लाइम अँड चिली हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस, २०१५ एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम. ५३१ मध्ये नोंदवले.

४) ल्युपिन लिमिटेड. - विरुद्ध - जॉन्सन आणि जॉन्सन, एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम. ४५९६ मध्ये नोंदवले.

५) हिमालयन ड्रग – कंपनी - विरुद्ध.गुफिक लिमिटेड आणि अन्य , २००४ एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम. ८0.

६) वंडर लिमिटेड आणि अन्य - विरुद्ध - अँटॉक्स इंडिया पी. लिमिटेड. १९९० पूर. सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणे ७२७.

७) स्कायलाइन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड – विरुद्ध - एस. एल. वासवानी   आणि अन्य (२०१०) २ एससीसी १४२.

(११) पक्षांचे म्हणणे पूर्णतः ऐकले. प्रतिस्पर्धी युक्तिवाद आणि विद्वान जिल्हा न्यायाधीश, नागपूर यांनी व्यापारचिन्ह(ट्रेड मार्क) दावा क्र ०२/२०१७ मधील प्रदर्श क्र ५ खालील दिलेला दिनांक १५/२/२०१८चा आदेश लक्षात घेतला. ट्रेडमार्कचे उल्लंघन रोखणे, पास ऑफ करणे, ट्रेडमार्क सौम्य करणे इत्यादींसाठी कायमस्वरुपी मनाई आदेशासाठी मुख्य दावा दाखल करण्यात आला होता. बांधकाम साहित्य वादीद्वारे विशिष्ट व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क)/लोगो 'प्लास्टो' (PLASTO)अंतर्गत विकले जाते. सदरचे व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) भारतीय व्यापारचिन्ह कायदा, १९९९ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.

(१२) इथे असे प्रतिपादित केले आहे कि प्रतिवादी कंपनी देखील 'प्लाक्सो' (PLAXO) या चिन्हाखाली अनेक उत्पादने तयार करते जी ध्वन्यात्मकदृष्ट्या, संरचनात्मकदृष्ट्या, दृश्यमानपणे, फॉन्टद्वारे वादीच्या व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) 'प्लास्टो' (PLASTO) सारखीच आहे. घोषवाक्य देखील सारखेच आहे. इथे असे प्रतिपादित करण्यात आले कि आक्षेपित व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) व्यापारादरम्यान निश्चित गोंधळ निर्माण करणारा होता आणि जितके विकले जाणारे उत्पादन सारखी आहेत त्यासंबंधात सामान्य बुद्धिमत्ता आणि अपूर्ण स्मरणशक्तीच्या कोणत्याही खरेदीदाराला फसवेल आणि त्यामुळे मनाई आदेशासाठी प्रार्थना करण्यात आली.

(१३) याच्याविरुद्ध, अर्जदाराने सादर केलेल्या निवेदनावरून असा युक्तिवाद केला आहे कि २०१४ पासून यातील अर्जदार हा पीव्हीसी हॉसेस चा लवचिक पाईप्सचा जुना आणि स्थापित व्यवसाय 'प्लाक्सो' (PLAXO) या चिन्हाचा वापर करून करीत होता.

(१४) अर्जदाराच्या विद्वान वकिलाने हे देखील सादर केले की विद्वान न्यायचौकशी न्यायालय यांनी ही पडताळणी केली नाही कि प्रतिवादी ज्या उत्पादनाचे विपणन करीत आहेत ते उत्पादन वादीच्या उत्पादनाचे विपणन करीत असलेल्या पेक्षा वेगळ्या वर्गाचे आहे . जरी वादीचे उत्पादन नोंदणीकृत असले तरी ते वर्ग-१९ आणि वर्ग-२१ अंतर्गत आहे, तर 'लवचिक' पाईप वर्ग-१७ अंतर्गत समाविष्ट आहेत ज्यामध्ये वादीच्या कंपनीची नोंदणी नाही.

(१५) विद्वान न्यायचौकशी न्यायालयाने त्यांच्यासमोर असलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे असे मत मांडले कि वादीने सादर केलेले व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) नोंदणी प्रमाणपत्र हे व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) निबंधकाकडे 'प्लास्टो' (PLASTO) या नावाने नोंदणीकृत आहे. सदर कायद्याच्या कलम २८ नुसार कंपनीला काही अधिकार आहेत. सदर कायद्याच्या कलम २८(१) प्रमाणे नोंदणीच्या दृष्टीने अधिकार प्रदान केले आहेत जे कि त्या ट्रेडमार्कच्या नोंदणीकृत मालकाला, ज्या वस्तू किंवा सेवांच्या संदर्भात व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) नोंदणीकृत केले आहे त्यासंबंधात ते व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) वापरण्याचा अनन्य अधिकार देते आणि या कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या पद्धतीने व्यापारचिन्हाच्या (ट्रेडमार्कच्या) उल्लंघनाच्या संदर्भात दिलासा मिळवण्याचा देखील अधिकार प्रदान करते.

(१६) विद्वान न्यायचौकशी न्यायालयाने उक्त कायद्याच्या कलम २९ वर विश्वास दर्शविला आणि असे म्हटले की नोंदणीकृत व्यापारचिन्हाचे उल्लंघन झाले आहे. विद्वान जिल्हा न्यायालयाने कलम २९ लागू करताना ते व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) कोणत्या वर्गांतर्गत नोंदणीकृत आहे याची पडताळणी करायला हवी होती. वादीचे व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) वर्ग-१९ आणि वर्ग-२१ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे. यातील उत्तरवादीने येथे वर्ग-१९ अंतर्गत सादर केलेल्या 'छान वर्गीकरण (८ वी आवृत्ती) स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी असलेल्या वर्गांच्या यादी' नुसार, खालील बाबींचा समावेश आहेः

"बांधकाम साहित्य (धातू विरहित);

इमारतीसाठी धातू विरहित कडक पाईप्स;

डांबर, पिच आणि बिटुमेन;

 धातू विरहित वाहतूकयोग्य इमारती;

मोन्युमेट, धातूचे नसलेले .

स्पष्टीकरणात्मक टीप

वर्ग १९ मध्ये प्रामुख्याने धातुविरहित बांधकाम साहित्य समाविष्टित आहे.

या वर्गात विशेषतः खालील गोष्टींचा समावेश आहेः

- अर्ध-काम केलेले लाकूड (उदाहरणार्थः बीम, तक्ते, पटल);

- लाकडाचा पातळ थर

- इमारती करिता लागणारी काच (उदाहरणार्थ, मजल्यावरील स्लॅब, काचेच्या फरशा);

- रस्ते चिन्हांकित करण्यासाठी काचेचे तुकडे ;

- दगडी बांधकामाच्या पत्रपेट्या

या वर्गात विशेषतः समाविष्ट नसलेल्या वस्तू

- सिमेंट संरक्षक आणि सिमेंट जलरोधक सिद्धता   (खंड १);

- अग्निरोधक सिद्धता (खंड १).

(१७) याअर्थी लवचिक पाईप्स वर्ग -१७ अंतर्गत समाविष्ट आहेत, जे प्रतिवादी कंपनीचे उत्पादन आहे. वादीकडे वर्ग-१७ अंतर्गत नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) नाही. वर्ग-१७ मध्ये खालील बाबींचा समावेश आहेः

"रबर, गुट्टा-पर्चा, डिंक, एस्बेस्टोस, अभ्रक आणि या सामग्रीपासून बनवलेल्या वस्तू ज्या इतर वर्गांमध्ये समाविष्ट नाहीत;

उत्पादनात वापरण्यासाठी बाहेर काढलेल्या स्वरूपात असलेले प्लास्टिक;

साहित्याचे पॅकिंग करणे, थांबविणे आणि उष्णतारोधण करणे

लवचिक पाईप्स, धातूचे नसलेले

स्पष्टीकरणात्मक टीप

वर्ग १७ मध्ये प्रामुख्याने विद्युत, औष्णिक आणि ध्वनिरोधक साहित्य आणि प्लास्टिकचा समावेश आहे, ज्याचा वापर पत्रके, ठोकळे आणि रॉडच्या उत्पादनात केला जातो.

या वर्गात विशेषतः खालीलप्रमाणे समाविष्ट केलेले आहेः

- टायरच्या पुनर्रचनेसाठी रबर सामग्री;
- रबर किंवा प्लास्टिकची पॅडिंग आणि भरण्याची सामग्री;
- तरंगणारे प्रदूषणविरोधी अडथळे.”.

(१८) कलम २८ ने नोंदणीद्वारे अधिकार प्रदान करते, ज्या वस्तूंसाठी ते नोंदणीकृत आहे त्यांच्या संबंधातील उक्त अधिकार आणि नोंदणीचे उल्लंघन झाल्यास कलम २९ तरतुदीत आहे. कलम ७ हे वस्तू आणि सेवांच्या वर्गीकरणाबद्दल बोलते. व्यापारचिन्हाचे (ट्रेडमार्कचे) निबंधक व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) च्या नोंदणीच्या उद्देशाने वस्तू आणि सेवांच्या आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणानुसार वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण करतील. नावातील समानता स्वतःच उल्लंघन ठरेल किंवा वस्तू किंवा सेवांमध्ये समानता असली पाहिजे हे तपासले पाहिजे. ज्या वस्तू किंवा सेवांमध्ये ती नोंदणीकृत आहे, त्या वस्तू किंवा सेवांच्या संबंधात समानता असणे आवश्यक आहे, जर वस्तू वेगवेगळ्या वर्गात येत असतील तर कोणतीही समानता असू शकत नाही.

(१९) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी ***सय्यद मोहिदीन*** (वर उल्लेखित) यावर भर दिला. वादी कंपनी पूर्व वापरकर्ता असल्याने संरक्षणासाठी पात्र आहे या त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, कलम ३४ चे सुरुवातीचे शब्द ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, "या कायद्यातील कोणत्याही मालकाला किंवा नोंदणीकृत व्यापारचिन्हाच्या (ट्रेडमार्कच्या) नोंदणीकृत वापरकर्त्याला हस्तक्षेप

करण्याचा अधिकार देणार नाही.......". त्यामुळे या कायद्याची योजना अशी आहे की, जिथे पूर्वीच्या वापरकर्त्याचे अधिकार नोंदणीकृत मालकाच्या अधिकारापेक्षा श्रेष्ठ मानले जातात आणि नोंदणीकृत मालक देखील पूर्वीच्या वापरकर्त्याला त्याच्या अधिकारासह त्रास देऊ शकत नाही /हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. कायद्याच्या तरतुदींच्या सामूहिक वाचनाचा सर्वांगीण परिणाम असा आहे की, ख्यातीमूल्य निर्माण करणाऱ्या पूर्वीच्या वापरकर्त्याच्या अधिकारांवर आधारित असलेली पुढे जाण्याची कारवाई कायद्यांतर्गत प्रदान केलेल्या कोणत्याही नोंदणीमुळे प्रभावित होणार नाही. प्रतिवादी सादर करत असलेल्या उत्पादनाचा वादी हा पूर्व वापरकर्ता आहे, असा कोणताही प्रथमदर्शनी निष्कर्ष देखील विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी काढलेला नाही. त्याउलट, वादीकडे त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंची मालावरील दाव्याची पडताळणी न करता नोंदणी आहे, या आधारावर ते पुढे गेले.

(२०) ***सय्यद मोहिदीन*** (वर उल्लेखित) यांच्या प्रकरणात सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला की,

"३१.२ या तत्त्वाची उपयुक्तता कोणत्या मालकाने व्यवसायात चिन्ह/नावाचा वापर करून ख्यातीमूल्य निर्माण केले आहे, हे पाहिले जाऊ शकते. चिन्ह वापरणे/नावाने व्यवसाय चालवणे हे व्यक्तीच्या बाजूने अधिकार प्रदान करते आणि बाजारात ख्यातीमूल्य निर्माण करते. त्यानुसार, चिन्ह/नावाचा किंवा व्यवसायाचा नंतरचा वापरकर्ता त्याच्या व्यवसायाचे पूर्वीच्या हक्कधारकाचा व्यवसाय म्हणून चुकीचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. हेच कारण आहे की ज्यामुळे पूर्वीचा वापरकर्ता इतर कोणत्याही हक्कांपेक्षा श्रेष्ठ मानला जातो. परिणामी, ख्यातीमूल्य, चुकीचे प्रतिनिधित्व आणि नुकसान यावर आधारित असलेल्या सामान्य कायद्यातील हक्कांची तपासणी नोंदणीकृत हक्कांपेक्षा स्वतंत्र आहे.

पूर्वीचा वापरकर्ता आणि त्यानंतरचा वापरकर्ता हे दोघेही नोंदणीकृत मालक आहेत, ही केवळ वस्तुस्थिती बाजारात प्रथम कोणी ख्यातीमूल्य निर्माण केले आणि नंतरचा वापरकर्ता व्यापारादरम्यान चुकीचे प्रतिनिधित्व करीत आहे की नाही आणि पूर्वीचा हक्कधारक/माजी वापरकर्त्याच्या ख्यातिमूल्याला आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवत आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्देशाने अप्रासंगिक आहे. हा अतिरिक्त तर्क आहे की वैधानिक अधिकारांनी पुढे जाण्याच्या सामान्य कायद्याच्या अधिकारांचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे."

(२१) तथापि, वरील उद्धरणात नमूद केलेल्या तत्त्वाचा योग्य आदर करून माझ्या मते, ते तत्व वादी आणि प्रतिवादी समान वस्तू विकत आहेत हे *प्रथमदर्शनी* जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत लागू होत नाही. वादीचा युक्तिवाद असा दिसतो की, त्याच्याकडे नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) आहे आणि म्हणून, कलम २८ नुसार, त्याचे अधिकार संरक्षित करणे आवश्यक आहे. तथापि, नोंदणीकृत वस्तू त्याच वर्गाशी संबंधित नाहीत ज्यापैकी प्रतिवादी उत्पादन आणि विपणन करीत आहे. बांधकाम साहित्यासाठी आवश्यक असलेल्या लवचिक पाईप्स आणि पाईप्सचे दोन वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये वर्गीकरण केले जाते आणि लवचिक पाईप्सचा समावेश वर्ग - १७ मध्ये केला जातो, तर कडक (अधातूक पाईप्स) वर्ग - १९ मध्ये समाविष्ट केले जातात.

(२२) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी जोरकसपणे सांगितले की, अधातूक पाईप्स (पाणी----) जे अनुक्रमांक पी ०४११ वर आहेत, त्याचप्रमाणे पी ०३९८ पाईप्स (नाली----) अधातूक , पी ०४०९ पाईप्स (कडक----) अधातूक (इमारत) वर्ग - १९ मध्ये येतात. जरी या वस्तू वर्ग - १९ मध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या असल्या तरी त्या बांधकामासाठी अधातूक, कडक

पाईप्सच्या वर्गांतर्गत येतात, तर वर्ग - १७ अंतर्गत अधातूक लवचिक पाईप्स येतात. अशा प्रकारे दोन्ही वस्तू वेगवेगळ्या श्रेणीत येतात. म्हणजेच बांधकाम साहित्याखाली अधातूक लवचिक पाईप्स आणि कडक पाईप्स(अधातूक) येतात. ***सय्यद मोहिदीन*** (वर उल्लेखित) प्रकरणामध्ये समान नावाच्या त्याच उत्पादनाचा प्रश्न होता.

(२३) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी सादर केले आहे की, या न्यायालयाकडे मर्यादित अधिकार आहेत आणि त्यांनी ***रामदेव फूड प्रॉडक्ट्स (प्रायव्हेट) लिमिटेड*** (वर उल्लेखित) वर भर दिला आहे, ज्यामध्ये सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहेः.

*"**१२६.** अंतर्वर्ती मनाई आदेश देणे हे विवेकाधीन अधिकाराचा वापर करून केले जाते आणि त्यामुळे, वरिष्ठ न्यायालये सहसा त्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत. तथापि, जर वरिष्ठ न्यायालये यांना असे आढळले की, विवेकबुद्धीचा वापर अनियंत्रितपणे, लहरीपणे, विकृतपणे केला गेला आहे किंवा जेथे न्यायालयाने अंतर्वर्ती आदेशांचे मंजूर किंवा खारिज नियंत्रित करणाऱ्या कायद्याच्या निश्चित तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले आहे, तर वरिष्ठ न्यायालये त्यांच्या विवेकबुद्धीची जागा घेतील........."*

(२४) विद्वान वकिलांनी ***जगदीश गोपाल कामथ आणि इतर*** (वर उल्लेखित) यावर देखील भर दिला, ज्यामध्ये या न्यायालयाच्या समन्वय खंडपीठाने प्रतिवादींच्या व्यापारचिन्हाचे (ट्रेडमार्क) फिर्यादीच्या व्यापारचिन्हाशी (ट्रेडमार्कशी) भ्रामकपणे साम्य आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी एक चाचणी ठेवली. तथापि, पुन्हा या प्रकरणात, व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) त्याच समान व्यवसायासाठी वापरले जाते, म्हणजेच दक्षिण भारतीय उपाहारगृह. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, घालून दिलेली तत्त्वे सध्याच्या तथ्यांच्या संचामध्ये लागू होत नाहीत.

येथे प्रतिवादी वादीच्या नोंदणीला आव्हान देत नाही, तथापि, हा त्याचा युक्तिवाद आहे की, प्रतिवादी ज्या उत्पादनाचे विपणन करीत आहे, ते त्या उत्पादनापेक्षा वेगळ्या वर्गाचे आहे, ज्यासाठी वादीकडे नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) आहे.

(२५) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी ***ल्युपिन लिमिटेड*** (वर उल्लेखित) च्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयावरही भर दिला. तथापि, त्याच कारणांमुळे, सध्याच्या तथ्यांच्या संचामध्ये ते लागू होत नाही. या न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला :-

"२५. तथापि, या अंतर्वर्ती टप्प्यावर, वादीच्या व्यवसायचिन्हाच्या (ट्रेडमार्कच्या) *नोंदणीच्या अवैधतेसंदर्भात प्रतिवादीची याचिका प्रथमदर्शनी मान्य आहे की नाही या प्रश्नावर विचार करताना, दिवाणी न्यायालयाला वादीच्या बाजूने मंजूर केलेली नोंदणी पूर्णपणे बेकायदेशीर किंवा फसवी किंवा अयोग्य आहे की नाही याचा विचार करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते, ज्यामुळे न्यायालयाच्या विवेकाला धक्का बसतो."*

(२६) वर चर्चा केल्याप्रमाणे व्यापारचिन्हाची (ट्रेडमार्कची) नोंदणी फसवी किंवा बेकायदेशीर असण्याला कोणतेही आव्हान नाही, प्रतिवादीचे प्रकरण असे आहे की, ज्या वस्तूंच्या उल्लंघनाचा दावा केला जातो त्या वस्तूंसाठी ती नोंदणीकृत नाही. प्रतिवादी ज्या वस्तू तयार करत आहे, त्या लवचिक पाईप्स आहेत, तर वादी बांधकाम साहित्यासाठी अधातूक / कडक पाईप्स तयार करत आहे. या न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, अंतिम चाचणी ही असली पाहिजे की, बाजारात प्रथम कोण आहे.

(२७) विद्वान वकिलांनी ***ल्युपिन लिमिटेड*** (वर उल्लेखित) च्या निर्णयाच्या अंतिम परिच्छेद ५९ कडेही माझे लक्ष वेधले, तथापि, पुन्हा प्रतिष्ठेची किंमत मोजून, मी म्हणेन की व्यापारचिन्हाच्या (ट्रेडमार्कच्या)नोंदणीच्या वैधतेस कोणतेही आव्हान नाही.

(२८) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी ***हिमालयन ड्रग कंपनी*** (वर उल्लेखित) यावर देखील भर दिला, ज्यामध्ये उत्तरवादीचे प्रकरण असे होते की, अपीलकर्त्यांनी केवळ फेब्रुवारी २००२ मध्ये 'शल्लकी' घेऊन बाजारात प्रवेश केला, तर प्रतिवादीने जानेवारी १९८२ पासून 'शल्लकी' घेऊन बाजारात प्रवेश केला. म्हणजेच २० वर्षांपूर्वीच आणि अगदी बाजारातील उत्तरवादी क्रमांक १ ची उत्पादनाची उलाढाल देखील अपीलकर्त्याच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. हे न्यायालय ***दुर्गा दत्त शर्मा - विरुद्ध - नवरत्न फार्मास्युटिकल्स लॅबोरेटरीज, ए. आय. आर. १९६५ एस. सी. ९८०/९९०*** च्या निर्णयावर भर देत आहे, ज्यामध्ये सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, उल्लंघनाच्या कारवाईत, वादीने, निःसंशयपणे, प्रतिवादींच्या चिन्हाचा वापर केल्याने फसवणुक होण्याची शक्यता आहे, परंतु वादी आणि प्रतिवादींच्या चिन्हाची समानता एकतर दृश्यमान, ध्वन्यात्मक किंवा अन्यथा खूप जवळ आहे आणि न्यायालय हे अनुकरण आहे या निष्कर्षावर पोहोचते, तर वादीच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुढील पुराव्याची आवश्यकता नाही. तथापि, दोन्ही प्रकरणे तथ्यांच्या आधारावर वेगळी आहेत. वादीच्या दाव्यावर या आधारावर आक्षेप घेण्यात आला आहे की, वादी कंपनीने ज्या कडक पाईपसाठी वर्ग - १९ अंतर्गत नोंदणी प्राप्त केली आहे, ते कलम २८ अंतर्गत प्रतिवादीच्या विक्रीच्या लवचिक पाईपच्या नोंदणीचे उल्लंघन केल्याबद्दल संरक्षण मागू शकत नाहीत, ज्या वर्ग - १७ अंतर्गत वर्गीकृत केल्या आहेत.

(२९) वादी कंपनीकडे नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) आहे या आधारावर विद्वान जिल्हा न्यायाधीश पुढे गेले, तथापि, व्यापारचिन्हाच्या (ट्रेडमार्क) वर्गाबद्दल कोणतीही चर्चा नाही, जे वादीकडे आहे. प्रतिवादीचा युक्तिवाद असा आहे की, त्याच्याकडे देखील वर्ग - १७ मध्ये नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) आहे, जो योग्यरित्या नोंदणीकृत होता आणि जरी वादीला त्याची माहिती होती, तरी अंतरिम मनाई आदेश मिळविण्यासाठी वादीने तो उघड केला नव्हता. दावा दाखल केल्यानंतर, वादीने दुरुस्ती/रद्द करण्याचा अर्ज दाखल केला, जो प्रलंबित आहे. वादीकडे वर्ग - १९ आणि वर्ग - २१ मध्ये नोंदणीकृत व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) 'प्लास्टो' (PLASTO) आहे, असा विचार विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी करायला हवा होता. या पैलूतील अशा चौकशीनुसार, प्रतिवादीने उत्पादित केलेली उत्पादने वर्ग - १९ आणि वर्ग - २१ मधील आहेत की नाही आणि नसल्यास, त्यात कोणतीही समानता राहणार नाही आणि जर उत्पादनाच्या वर्गाबद्दल काही वाद असेल तर व्यापारचिन्हाचे (ट्रेडमार्कचे) निबंधक हे ते ठरवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरण आहे.

(३०) वादी उत्पादन करीत असलेल्या उत्पादनाचे ग्राहक आणि प्रतिवादी उत्पादन करीत असलेल्या उत्पादनाचे ग्राहक समान असू शकत नाहीत, कारण त्याचा वापर लक्षात घेता ग्राहक देखील वेगळा असेल.

अशा प्रकारे माझ्या मते, ज्या वर्गात वादी आणि प्रतिवादी या दोघांचेही व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) नोंदवले गेले आहे, त्या वर्गाबद्दल मनाई आदेश देण्यापूर्वी विद्वान जिल्हा न्यायाधीश हे मूलभूत आवश्यकतेचा विचार करण्यात अयशस्वी ठरले. विद्वान जिल्हा न्यायाधीश देखील त्यांच्या योग्य दृष्टीकोनातून मनाई आदेश मंजूर करण्यासाठी तीन घटक

लागू करण्यात अयशस्वी ठरले. जर वादी लवचिक पाईप्सच्या पूर्वीच्या वापरकर्त्याचा दावा करत असेल, तर पुढे जाणे अंतर्गत संरक्षण करण्यासाठी आवाहन आणि प्रथमदर्शनी दावा असणे आवश्यक आहे. विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी या पैलूचा अजिबात विचार केला नाही. विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी हे लक्षात घ्यायला हवे होते की, वर्ग - १९ आणि वर्ग - २१ नुसार वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण हे वर्ग - १७ पेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. शिवाय, अपीलकर्ता प्रतिवादी हा टाक्या किंवा बांधकाम साहित्याच्या विपणनात नाही. व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) कायदा, १९९९ अंतर्गत उत्पादन ज्या वर्गासाठी नोंदणीकृत आहे, त्या वर्गाची चौकशी न करता, उल्लंघन केल्याबद्दल उक्त कायद्याच्या कलम २९ अंतर्गत संरक्षण देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

(३१) हे न्यायालय न्यायचौकशी न्यायालयाने वापरलेल्या विवेकबुद्धीमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही या त्यांच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी ***वंडर लिमिटेड*** (वर उल्लेखित) यावर भर दिला. सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असे म्हटले आहे की, (डिव्हिजन) खंडपीठासमोर अपील हे एकल न्यायाधीशाच्या विवेकबुद्धीच्या वापराच्या विरोधात होते. अशा अपीलांमध्ये, वरिष्ठ न्यायालय प्रथमदर्शनी न्यायालयाच्या विवेकबुद्धीच्या वापरात हस्तक्षेप करणार नाही आणि स्वतःच्या विवेकबुद्धीला लहरीपणे किंवा विकृतपणे बदलणार नाही किंवा तिथे जिथे न्यायालयाने अंतर्वर्ती आदेशांचे मंजूर किंवा खारिज नियंत्रित करणाऱ्या कायद्याच्या निश्चित तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले असेल. विवेकबुद्धीच्या वापराविरूद्ध अपील हे तत्त्वतः अपील असल्याचे म्हटले जाते.

(३२) उत्तरवादीच्या विद्वान वकिलांनी ***स्कायलाइन एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड*** (वर उल्लेखित) यावर देखील भर दिला, ज्यामध्ये सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ***वंडर लिमिटेड - विरुद्ध - अँटॉक्स इंडिया (प्रायव्हेट) लिमिटेड*** (वर उल्लेखित) यावर भर देत या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला की, वरिष्ठ न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालय किंवा एकल न्यायालयाने वापरलेल्या विवेकबुद्धीमध्ये हस्तक्षेप करू नये. तथापि, वरील संदर्भांमध्ये नमूद केलेल्या तत्त्वांचा योग्य आदर करून, ते सध्याच्या तथ्यांच्या संचाला लागू होत नाही कारण हे प्रकरण व्यापारचिन्हाच्या (ट्रेडमार्कच्या) उल्लंघनासाठी आहे या चुकीच्या आधारावर जिल्हा न्यायाधीश निर्णय घेतात. अशा प्रकारे, विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश चुकीचा आहे आणि तो रद्द करून बाजूला करणे आवश्यक आहे. नव्याने विचार करण्यासाठी आणि प्रदर्शित ५ अर्जाची नव्याने सुनावणी करण्यासाठी हे प्रकरण परत पाठवले जाते.

(३३) त्यानुसार, आदेशाविरूद्ध अपील अंशतः मंजूर आहे. प्रदर्शित ५ खाली दिलेला दिनांक १५/०२/२०१८ चा आक्षेपार्ह आदेश याद्वारे रद्द केला जातो आणि बाजूला केल्या जातो. जिल्हा न्यायाधीशांनी ठरविलेल्या पुढील तारखेपासून **दोन महिन्यांच्या** आत प्रदर्शित अर्ज ५ वर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आणि नव्याने विचार करण्याचे निर्देश विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांना याद्वारे दिले जातात.

(३४) या टप्प्यावर, उत्तरवादीचे विद्वान वकील अशी निरीक्षणे करण्याची विनंती करतात की, जर सध्याच्या उत्तरवादीने त्यानंतरच्या तथ्यांची नोंद घेऊन कोणताही दुरुस्ती

अर्ज दाखल केला असेल तर विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांना त्यावर विचार करण्याचे निर्देश दिले जावेत. माझ्या मते, हे निर्देश जारी केले जाऊ शकत नाहीत, परंतु जर दुरुस्तीसाठी असा अर्ज दाखल केला असेल तर विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांना त्यांच्या स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार त्यावर विचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

[श्रीमती एम. एस. जवळकर, न्यायमूर्ति]

अस्वीकरण

"या न्यायनिर्णयाच्या मराठी भाषेतील अनुवादाचा वापर हा पक्षकारास त्याचा/तिच्या मातृभाषेमध्ये त्याचा अर्थ समजून घेण्यापुरताच मर्यादित राहील आणि त्याचा इतर कोणत्याही कारणाकरिता वापर करता येणार. तसेच, इंग्रजी भाषेतील न्यायनिर्णय हाच सर्व व्यावहारिक आणि कार्यालयीन वापराकरिता विश्वसनीय असेल आणि तोच त्यातील आदेशाच्या निष्पादन आणि अंमलबजावणीकरिता वैध मानला जाईल".