manupatra®

न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित) आबूपर्वत, सिरोही (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा, आर.एच.जे.एस.
दीवानी मूल वाद संख्या : 02/2008

मैसर्स होटल हिल्टोन लिमिटेड, बस स्टेण्ड के सामने आबूपर्वत (राजस्थान) रजिस्टर्ड तहत इण्डियन कम्पनीज एक्ट 1956 जरिए डायरेक्टर विनय कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद अग्रवाल, जाति अग्रवाल, उम्र–43 वर्ष, निवासी–आबूपर्वत, जिला – सिरोही।

–वादी

बनाम

मैसर्स हिल्टन इन्टरनेशल कोरपोरेशन ऑफ 605, थर्ड ऐवेन्यू, वन वाल स्ट्रीट कोर्ट, 10वां फ्लोर, न्यूयॉक, एन. वाय. 10005, यू.एस.ए. श्री. एम. एस. दासवानी द्वारा मैसर्स दासवानी एण्ड दासवानी पेटेन्ट एण्ड ट्रेडमार्क एर्टोनीज जबा कुसुम हाऊस, पहला फ्लोर, 34 चितरंजन ऐवेन्यू, कलकत्ता 700012 ड्यूली कन्स्टीटयूड एटोर्नी फॉर डिफेण्डेड मैसर्स हिल्टन इन्टरनेशनल। हिल्टन इन्टरनेशनल, एच. एल. टी. इन्टरनेशनल, आई. पी. एल. एल. सो.।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत ट्रेड एण्ड मर्केन्डाईज मार्कस एक्ट 1958
वास्ते निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश।

उपस्थितिः–

1. श्री ईश्वरलाल आचार्य, अधिवक्ता, वास्ते वादी।
2. श्री अजीत कुमार शाह, अधिवक्ता, वास्ते प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांकः 23 अप्रैल, 2010

1. वादी मैसर्स होटल हिल्टोन लिमिटेड आबूपर्वत की ओर से प्रतिवादीगण मैसर्स हिल्टन इन्टरनेशनल कोरपोरेशन व अन्य के विरूद्ध ट्रेड एण्ड मर्केन्डाईज मार्कस एक्ट 1958 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश की प्राप्ति हेतु यह वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी कम्पनी को एक प्रसिद्ध एवं वर्षों से चल रही होटल आबूपर्वत में स्थित है जिसका नाम होटल हिल्टोन है जो आबूपर्वत में रहवासी व भोजन की सुविधा पर्यटकों को शुल्क लेकर उपलब्ध करवाती है तथा उक्त होटल व्यवसाय सन् 1973 से आज दिन तक बगैर किसी रूकावट या व्यवधान के नियमित चल रहा है व दिनोदिन प्रगति पर है। उक्त होटल व्यवसाय को वादी ने अन्य होटल व्यवसायों से अपने आपको अलग दिखाने के लिए तथा अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिए ''ट्रेड मार्क'' हिलटोन मय मेंढ़क की आकृति का एक केरिकेचर अपेन होटल व्यवसाय प्रारम्भ करने के साथ ही अपना लिया था। उक्त ट्रेड मार्क मय कलात्मक कार्य का वादी ओरिजनल इनवेन्टेड, एडाप्टर, रियल व ट्रू ओपनली यूजर है तथा इसी ट्रेड मार्क के तहत वादी अपने स्वयं के तरीके से अन्य निर्माताओं से अलग स्वाद, खुशबू व डिजाईन की मिठाईयां, नमकीन, स्नेक्स, कनफेक्शनरी तैयार करता है तथा उसका व्यापार करता है। उक्त होटल का व्यवसाय सन् 1973 से चल रहा है जो प्रारम्भ में भागीदार फर्म मैसर्स होटल हिलटोन माउन्ट आबू में शुरू किया था जिसका व्यवसाय स्वीट, नमकीन, स्नेक्स, कनफेक्शनरी (आटा, चावल व दाल से निर्मित) ब्रेड व केक आदि का निर्माण करना व विक्रय करना था तथा वादी की पूर्व रसाधिकारी भागीदारी फर्म ''होटल हिलटोन मय रॉक'' लोगो का उपयोग कर रही थी तथा उक्त होटल हिलटोन का पंजीकरण कॉपीराईट की तरह नम्बर ए–21060/78 दिनांक 01.08.1978 को करवाया गया था। वादी की पूर्व भागीदारी फर्म मॅसर्स होटल

manupatra®

हिलटोन ने दिनांक 19.10.1982 को अपना लोगो, हिलटोन मय उक्त डिवाईस ऑफ रोक के साथ ''ट्रेड मार्क'' रजिस्टर्ड करवाया जिसके नम्बर 396750 है। वादी की उक्त पूर्व भागीदारी फर्म को कम्पनीज अधिनियम को धारा 23(1) में रजिस्ट्रार कम्पनीज राजस्थान जयपुर के यहाँ दिनांक 25.09.1984 को पंजीकृत करा होटल हिलटोन प्राइवेट के नाम से उत्तराधिकारी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बनया गया जिसको पंजीकरण संख्या 3106 है। दिनांक 29.06.1995 को कम्पनीज अधिनियम के तहत होटल हिलटोन प्रा. लि. का नया नाम होटल हिलटोन लिमिटेड कर दिया गया तथा वह प्राइवेट नहीं रही जिसके नम्बर 17–03106 है। वर्तमान में इस कम्पनी के डायरेक्टर पूर्व भागीदारी फर्म के भागीदार जगदीश प्रसाद अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल व विनय कुमार अग्रवाल है। पूर्व भागीदारी फर्म मैसर्स होटल हिलटोन के ट्रेड मार्क नम्बर 396750 में जो हक व अधिकार निहित थे वे होटल हिलटोन प्रा. लि. को स्वामित्व में प्राप्त हो गए थे। होटल हिलटोन प्रा. लि. ने उक्त ट्रेड मार्क व डिवाईस ऑफ रॉक व शब्द हिलटोन मे मध्य होटल शब्द और अंकित करवाकर तथा मामूली ग्राफिकल परिवर्तन करवाकर पुनः रजिस्ट्रेशन करवाया जिसके नम्बर 496536 दिनांक 18.07.1988 है। होटल हिलटोन लिमिटेड को इस ट्रेड मार्क व लोगो में वे ही हक अधिकार प्राप्त है जो पूर्व भागीदारी पर व होटल हिलटोन प्रा. लि. को प्राप्त थे तथा वह इसकी विधिक स्वामी है। वादी कम्पनी ने दिनांक 08.09.1995 को प्रस्ताव पारित कर अपने डायरेक्टर विनय कुमार अग्रवाल को अपने ट्रेड मार्क के सम्बन्ध में यह वाद प्रस्तुत करने व आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है। वादी की होटल की बाउण्ड्री में काफी चट्टाने है तथा कई रूम में भी चट्टाने प्राकृतिक रूप से मौजूद है जो चट्टाने दीवार के उपयोग में आ रही है और चारों ओर पहाड़ियों का दृश्य होने से एवं कम्पन होने पर होटल के कमरों में भी पहाड़ों का आभास होता है इसलिए वादी तथा वादी की पूर्व भागीदारी फर्म 1973 से ही उक्त लोगों हिलटोन एंव सिंबल के रूप में रॉक का उपयोग कर रही है। वादी की होटल तीन सितारा होटल है जिसमें वादी ने होटल का इन्टीरियर डेकोरेशन भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर परम्परागत ढंग से प्रचलित डिजाईन के आधार पर अन्य होटल से अलग ढंग से करवाया है तथा वादी को होटल का खाद्य सामग्री सर्व करने का तरीका भी परम्परागत है जो प्रतिवादी या विश्व की किसी भी होटल से वादी को डिस्टीगूंइस करते है तथा वादी को होटल में बनने वाले खाना प्रतिवादी के विदेशों में स्थित किसी भी होटल में तैयार नहीं किया जाता है। वादी ने अपने होटल में निर्मित व विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के लिए लोगो हिलटोन मय डिवाईस ऑप रोक को ट्रेड एण्ड मर्कन्टाईज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवा रखा है। वादी की होटल को वर्षों से देश विदेश में भारी ख्याती व लोकप्रियता है एंव अपनी पहचान है। प्रतिवादी का एक भी होटल भारत के किसी क्षेत्र में नहीं है। प्रतिवादी ने सर्वप्रथम वर्ष 1993 में वादी को होटल का ट्रेड मार्क एंव लोगों रजिस्टर्ड होने के बाद तथा वादी होटल के चालू होने के बीस वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद वादी के खिलाफ ट्रेड एण्ड मर्केन्डाईज मार्कस एक्ट के तहत एतराज सहायक पंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ मार्कस अहमदाबाद में पेश किया तथा वादी को नोटिस दिनांक 27.07.1995 को प्रेषित करवाकर व धमकी दी है कि वादी हिलटोन नाम का प्रयोग करना बन्द कर दे तथा अण्डरटेकींग दे की भविष्य में हिलटोन के नाम से ट्रेड नहीं करें जिससे वादी को यह विश्वास हो गया है कि प्रतिवादी भारत के किसी भी शहर में हिलटोन के नाम से होटल का व्यवसाय आरम्भ कर वादी होटल के कानूनी व संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता है तथा वादी की साख के लाभ अर्जित कर उसे आर्थिक व संवैधानिक क्षति कर सकता है जिससे वादी की होटल को अपूरणीय आर्थिक क्षति व मानसिक वेदनाहोगी। प्रतिवादी द्वारा वादी होटल के नाम –हिलटोन' को हुबहु नकल डिटी/अक्षरतः (होटल हिलटन) कर अवैधानिक तौर से तमाम नियमों की अवहेलना कर प्रतिवादी ने विदेशी बड़ी ताकत के अन्दाज में ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाईज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत अपना आवेदनपत्र संख्या 589554, 589555 तथा 589556 प्रस्तुत किए है। वादी जल्द ही भारत के अन्य पर्यटक स्थलों पर होटल हिलटोन के नाम से और होटल्स खोलने जा रहा है। अगर प्रतिवादी को रोका नहीं गया तो राईटिरियस वादी कम्पनी अपने अन्य होटल उक्त स्थानों पर नहीं आरम्भ कर सकेगा जहाँ प्रतिवादी

manupatra®

होटल्स की घोषणा करता है अथवा खुल गये तो वादी होटल को भारी आर्थिक क्षति होगी व मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिवादी को भारत में हिलटोन के नाम से अथवा वादी को होटल से मिलते जुलते नाम से होटल का व्यवसाय करने से रोकना आवश्यक है एवं उसे नहीं रोका गया और यह हिलटोन के नाम से होटल व्यवसाय भारत में करता है तो वादी को अतुलनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन अर्थ में नहीं किया जा सकता है। बिनाय वाद सन् 1993 में जब प्रतिवादी ने वादी के ट्रेड नेम बाबत् एतराज किया व जुलाई 1995 में जब प्रतिवादी को नोटिस दिनांक 27.07.1995 प्राप्त हुआ, से पैदा हुआ। प्रतिवादी ने वादी के ट्रेडनेम बाबत् एतराज और उसे निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र अहमदाबाद में किया है जिसके नोटिस वादी को आबूपर्वत में मिले है और नोटिस दिनांक 27.07.1995 भी आबूपर्वत में प्राप्त हुआ था तथा वादी वा व्यवसाय भी आबुपर्वत में है इसलिए वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है आदि–आदि।

2. प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश कर वादपत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताते हुए जाहिर किया गया कि वादी व उसके पूर्व रसाधिकारो को हिलटोन नाम एडोप्ट करने का क्या कारण था, उसका वादी, ने कोई उल्लेख वाद में नहीं किया है। वादी ने हिलटोन नाम व मार्क गलत तौर पर बद्इरादे व डिस्ओनेस्टी से प्रतिवादीकम्पनी जिसका कि भारतवर्ष में ट्रांसबोर्डर व एक्सट्रा टेरीटोरियल रेपुटेशन को कन्फ्यूज करने हेतु एवं प्रतिवादी को रेपुटेशन व गुडविल से बद्तरीके से लाभ उठाने के लिए यह मार्क व नाम एडोप्ट किया गया है। वादी ने अपने लोगो हिल्टोन मय उक्त डिवाईस ऑफ रॉक के साथ ट्रेड मार्क नंबर 396750 इन क्लास 30 पंजीयन कराया था जिसके सुधार हेतु प्रतिवादी की कार्यवाही ट्रेड मार्क रजिस्टरी कार्यालय अहमदाबाद में पेन्डिग में है। इस कथन को अस्वीकार किया गया कि होटल हिलटोन प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त ट्रेड र्माक व डिवाईस ऑफ रॉक व शब्द हिलटोन में मध्य होटल शब्द और अंकित करवा कर तथा मामूली ग्राफिकल परिवर्तन करवाकर पुनः रजिस्ट्रेशन करवाया है। वादी ने उक्त ट्रेड मार्क को पंजीयन करवाने हेतु ट्रेड मार्क रजिस्टरी कार्यालय में प्रार्थनापत्र अवश्य प्रस्तुत किया था जिसका नम्बर 496536 दिनांक 18.07.1988 था जिसकी जानकारी प्रतिवादी को सर्वप्रथम अक्टूबर 1992 में ट्रेड मार्क जनरल दिनांक 01.10.1992 से हुई थी। प्रतिवादी को यह जानकारी होते ही प्रतिवादी ने ट्रेड मार्क रजिस्टरी अहमदाबाद में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसका नम्बर एडीएम. 558 था। ट्रेड मार्क रजिस्टरी अहमदाबाद ने गलत तरीके से मनमाने व अवैद्य तरीके से प्रतिवादी की अपत्ति को प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर दिनांक 22.09.1995 को निर्मित कर वादी को उक्त ट्रेड मार्क पंजीयन करने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी ने गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में अपील दिनांक 22.12.1995 को प्रस्तुत की है विचाराधीन है। ट्रेड मार्क नम्बर 396750 के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा दायर की गई रेक्टिफिकेशन प्रोसिंडिंग भी ट्रेड र्माक रजिस्ट्री अहमदाबाद में लंबित है। वादी कम्पनी की तरफ से डायरेक्टर विनय कुमार अग्रवाल की यह वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था तथा वादी ने वाद के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था इसलिए बिना अधिकार के प्रस्तुत किया गया यह वाद खारिज किए जाने योग्य है। वादी ने हिलटोन के नाम व ट्रेड र्माक प्रतिवादी अर्न्तराष्ट्रीय कम्पनी का भारतवर्ष में ख्याती का अनुचित लाभ उठाने के इरादे से गलत मालाफाईड व डिस्ओनिस्टी एडोप्ट किया है। वादी कम्पनी द्वारा यह नाम व ट्रेड र्माक एडोप्ट करने का मुख्य उद्देश्य यात्रिगणों को कन्फूयज करने एंव प्रतिवादी कम्पनी का निर्विवाद गुडविल व साख की आड़ में अनुचित लाभ प्राप्त करना है। प्रतिवादी होटल हिल्टन इन्टरनेशनल की शाखाएं विश्व के 125 मुख्य शहरों, स्थानों पर स्थित है जहां पर पर्यटक के स्वाद व मांग अनुसार प्रत्येक देश में और शहरों में प्रचलित किस्मों का शाकाहारी व मांसाहारी खाना सर्व किया जाता है। वादी ने प्रतिवादी का ट्रेड मार्क हिल्टोन की बदइरादे से नकल का पर्यटकों को कन्फयूज करने व उनको धोखे में रखने व भ्रमित करने के उद्देश्य से एडोप्ट किया है। वादी होटल की कोई बम्पर पब्लिसिटी भारत में नहीं है इसके विपरीत प्रतिवादी सन् 1948 से पंजीयन कराई हुई अंतराष्ट्रीय होटल विश्व में प्रत्येक देशों में व्यापक तौर पर ख्याति लोकप्रियता प्राप्त की हुई है और जिसकी वाईड

manupatra®

पब्लिसिटी प्रत्येक देश के पर्यटक विभाग, हवाईअड्डों पर है एवं टूरिस्ट गाईडबुक में प्रकाशित की हुई है तथा इसका लाभ उठाने के उद्देश्य से वादी ने अपनी होटल का नाम हिलटोन रखा है। इस तरह वादी ने स्वेच्छा से प्रतिवादी के नाम व ट्रेड मार्क की नकल कर अपना होटल पंजीयन कराया है व होटल का व्यवसाय चला रहा है जिसे रोके जाने व हिलटोन का नाम वादी के होटल से हटाए जाने बाबत् प्रतिवादी का वाद वादी के विरूद्ध धारा 105 ट्रेड मार्क एण्ड मरकेन्डाईज मार्कस एक्ट का इसी न्यायालय में लम्बित है। प्रतिवादी का भारतवर्ष में कई स्थानों पर होटल व्यापार भारत वर्ष में स्थित होटलों के कॉलोबोरेशन से खोलने को कार्य चल रहा है तथा प्रतिवादी ने एक दिसम्बर 1995 को नई दिल्ली में स्थित होटल होलीडे इन क्राउन प्लाज के साथ एग्रीमेन्ट कर नई दिल्ली हिल्टन नाम रखा है तथा भारत वर्ष के मुख्य शहर बैंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, कोचीन, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ में खोलने हेतु भारत में स्थित पार्टियों के साथ संविदा हुआ है। जिसमें प्रतिवादी कम्पनी को कई करोड रुपये लगाने का प्लान है। वादी ने प्रतिवादी कम्पनी होटल हिलटन के नाम की चोरी कर नकल की है। वादी का भारत के अन्य पर्यटक स्थलों पर होटल हिल्टोन के नाम से होटल खोलने जा रहा है। वादी के अस्पष्ट कथन के आधार पर प्रतिवादी को होटल व्यवसाय खोलने से नहीं रोका जा सकता है। वादी को कोई बिनायवाद पैदा नहीं हुआ है तथा यह वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का नहीं है। वादी ने कम कोर्ट फीस पर यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी ने गलत तथ्यों के अधार पर यह वादप्रतिवादों के विरूद्ध प्रस्तुत किया है इसलिए प्रतिवादी को वादी से विशेष हर्जाना रुपये 11,000/– दिलाया जावे तथा विशेष कथन में जाहिर किया कि प्रतिवादी मैसर्स हिल्टन इन्टरनेशनल कोरपोरेशन ऑफ 605 न्यूयार्क, यू. एस. ए. में स्थित है। वादी ने वादपत्र में विनायवाद दर्शित नहीं किया है जिससे वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11 सी. पी. सी. खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादी की तरफ से नोटिस दिनांक 27.07.1995 को प्रतिवादी के एटोर्नी ने कलकत्ता से वादी को प्रेषित किया है तथा वादी फर्म के ट्रेड मार्क के पंजीयन के संबंध में आपत्ति ट्रेड मार्क रजिस्टरी अहमदाबाद से प्रेषित की है जिससे यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं है इसलिए वादी का वाद खारिज किय जाये।

3. उभय पक्षकारण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात विरचित की गईः

(1) क्या वादी का होटल व्यवसाय सन् 1973 से है तथा वादी ने ट्रेड र्माक होटल हिल्टोन में मेंढ़क की आकृति का केरिकेचर होटल व्यवसाय प्रारम्भ करने के साथ ही अपना लिया था?

(2) क्या वादी उक्त ट्रेड मार्क का ऑरिजनल इनवेंटर, एडोप्टर, रियल व ट्रू–ओपनली यूजर है?

(3) क्या वादी ने हिल्टोन नाम ट्रेड मार्क गलत तौर पर बदइरादे व डिस्ओनेस्टी प्रतिवादी कम्पनी, जिसका कि भारत वर्ष में ट्रांसबार्डर व एक्सट्रा टेरिटोरियल रेपुटेशन को कन्फ्यूनज करने एवं प्रतिवादी की रेपुटेशन व गुडविल से बदतरीके से लाभ प्राप्त करने के इरादे से यह नाम ट्रेड मार्क एडॉप्ट किया है?

(4) क्या वादी ऑरिजनल इनवेटर रियल सद्भाविक व ईमानदारी से मार्क (लोगो) होटल हिल्टोनमय रॉक का उपयोग कर रही थी?

(5) क्या होटल हिल्टोन का पंजीकरण कॉपीराईट की तरफ नं. ए 201060/78 दिनांक 01.08.1978 को करवाया है तथा वादी ने अपना लोगो होटल हिल्टोन में उक्त डिवाईस ऑफ रॉक के साथ ट्रेड मार्क नंबर 396750 इनक्लाज 30 पंजीयन कराया था तथा उसके सुधार हेतु प्रतिवादी को कार्यवाही ट्रेड र्माक रजिस्ट्री कार्यालय अहमदाबाद में पेण्डिंग है?

(6) क्या वादी ने हिल्टोन के मध्य होटल शब्द और अंकित करवाकर तथा मामूली ग्राफिकल परिवर्तन करवाकर पुनः रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसका नंबर 496536 दिनांक 18.07.1988 है और उसका मालिक वादी है?

(7) क्या वादी कम्पनी की तरफ से श्री विनय कुमार की यह वाद प्रस्तुत करने का अधिकार था?

manupatra®

(8) क्या वादी ने प्रतिवादी के ट्रेड मार्क की नकल पर्यटकों की क्न्फूयज कर उनको धोखा देने व भ्रमित करने के बदइरादे से की है?

(9) क्या वादी ने पंजीयन के सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त व निर्देशों का अवहेलना करते हुए होटल हिल्टोन के नीमनक्लेचर को पंजीयन कराया है तथा गलत अवैध बदइरादे व छदम इरादे से हिल्टोन के नाम का प्रयोग कम्पनी के नाम से कर रहे है?

(10) क्या प्रतिवादी सन् 1948 से पंजीयन कराई हुई अंतर्राष्ट्रीय होटल विश्व के प्रत्येक देशों के व्यापक तौर पर ख्याति प्राप्त की हुई है जिसकी वाईड पब्लिसिटी प्रत्येक देश के पर्यटक विभाग, हवाई अड्डों एवं टूरिस्ट गाईडस की है। उसी का लाभ उठाने के लए वादी ने अपना नाम होटल हिल्टोन रखा है तथा स्वेच्छा से प्रतिवादी के नाम व ट्रेड मार्क का पंजीयन कराया है व होटल का व्यवसाय (पासिंग ऑफ) चला रहा है?

(11) क्या वादी, प्रतिवादी कम्पनी के विरूद्ध प्रतिवादी को भारतवर्ष में होटल व्यापार अपने होटल हिल्टन इंटरनेशनल के नाम से खोलने से रोके जाने बाबत् वाद प्राप्त करने का अधिकारी है?

(12) क्या प्रतिवादी को ट्रेड मार्क मर्केन्डाईज मार्कस एक्ट 1958 के तहत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है?

(13) क्या प्रतिवादी द्वारा भारत वर्ष के किसी भी स्थान पर अपने नाम से होटल खोले जाने से वादी को अर्थिक क्षति होगी?

(14) क्या प्रतिवादी ने वादी के ट्रेड मार्क नाम से मिलते जुलते नाम से होटल व्यवसाय एवं खाद्य सामग्री विक्रय करने का अधिकार अपने आचरण से वेयर कर दिया है?

(15) क्या वादी को प्रतिवादी के नोटिस दिनांक 27.07.1995 से यह वाद प्रस्तुत करने का बिनाय वाद प्रस्तुत हुआ है?

(16) क्या वाद न्यायालय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में है और न्यायालय को यह वाद सुनने का अधिकार है?

(17) अनुतोष?

4. कायम की गई तनकीयात के सम्बन्ध में साक्ष्य वादी में पी.ड.। विनय कुमार के बयान करवाए गए। साक्ष्य प्रतिवादों में डी.ड.। राजेश पंजीबी के बयान करवाए गए।

5. उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभावकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। कायम की गई तनकीयात के सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय प्रत्येक तनकी पर निम्न प्रकार से है:

तनकी संख्या एक से छह तथा आठः

6. उपरोक्त सभी तनकिया एक दूसरे से सम्बनधित होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है। तनकी संख्या एक, दो, चार, पांच तथा छह को साबित करने का भार वादी पर तथा तनकी संख्या तीन व आठ को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। इन तनकियों को साबित करने के लिए वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह पी.ड.। विनय कुमार ने कथन किया है कि उनकी होटल हिल्टोन प्राईवेट लिमिटेड होटल है जिसका पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदर्श है। दावा किया तब उनकी होटल पब्लिक लिमिटेड थी जिसे प्राईवेट लिमिटेड बनाने का प्रस्ताव पारित दिनांक 15.01.2003 को किया जाकर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी को भेजा गया था। पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का सर्टिफिकेट प्रदर्श 2 है। उसने, उसके भाई तथा उसके पिता जी ने सन् 1973 में आबूपर्वत में होटल हिल्टोन के नाम से भागीदारी मे व्यवसाय प्रारम्भ किया था। उनकी होटल में सन् 1973 से पर्यटकों के रहवास व भोजन की सुविधाएं प्रदान की जाती है। नगरपालिका का प्रमाणपत्र प्रदर्श 3 है। उनकी होटल का व्यवसाय सन् 1973 से आज दिन तक बगैर किसी रूकावट या व्यवधान के नियमित चल रहा है। उक्त होटल व्यवसाय को अन्य होटल व्यवसाय से अपने को अलग दिखाने के लिए तथा

manupatra®

अपनी अलग पहचान स्थापित करने के लिए ''ट्रेड मार्क'' हिल्टोन मय मेंढ़क की आकृति का एक केरिकेचस अपना होटल व्यवसाय प्रारम्भ करने के साथ ही अपना लिया था जिसके वे ओरिजनल इन्वेन्टेड एडॉप्टर रियल व ट्रू ओपनली यूजर है तथा इसी ट्रेड मार्क के तरह वे अपने स्वयं के तरीके से एवं अन्य खाद्य निर्माताओं से अलग स्वाद, खुशबु व डिजाईन को मिठाईयां, नमकीन, सनेक्स, कनफेक्शनरी, ब्रेड व केक तैयार कर उसका व्यवसाय करते है। उनकी होटल के पूर्व रसाधिकारी भगीदारी फर्म मैसर्स होटल हिल्टोन ओरिजनल इन्वेटेड, रियल, बोनाफाईडली व ऑनिस्टली तैयार किया गया लोगो होटल हिल्टोन मय रॉक का उपयोग कर रही है जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 01.08.1978 को करवाया गया था जिसका प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 तथा एनेक्सचर प्रदर्श 5 है। दिनांक 19.10.1982 को उक्त लोगो होटल हिलटोन मय उक्त डिवाईस ऑफ रॉक के साथ ''ट्रेड मार्क'' रजिस्टार्ड करवाया था जिसके नम्बर 396750 है व प्रमाणपत्र प्रदर्श 6 है जिसका समय–समय पर नवीनीकरण करवाया गया जिसके प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 लगायत 9 है। पूर्व भागीदारी फर्म को कम्पनीज अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार कम्पनीज राजस्थान जयपुर से दिनांक 25.9.1984 को पंजीकृत करा होटल हिलटोन प्रा. लि. के नाम से पंजीकृत करवाया जिसकी पंजीयन संख्या 17.003/106 है। दिनांक 29.06.1995 को कम्पनीज अधिनियम के तहत होटल हिलटोन प्रा. लि. का नया नाम होटल हिलटोन लिमिटेड कर दिया गया जिसका प्रमाणपत्र प्रदर्श 2 है। अब यह कम्पनी प्राईवेट नहीं रही। पूर्व भागेदारी फर्म मैसर्स होटल हिलटोन के ट्रेड मार्क में जो हक व अधिकार निहित थे, वे होटल हिलटोन प्रा. लि. को स्वामित्व में प्राप्त हो गए थे। होटल हिलटोन प्रा. लि. ने उक्त ट्रेड मार्क व डिवाईस ऑफ रॉक व शब्द हिलटोन के मध्य होटल शब्द और अंकित करवाकर तथा मामूली ग्राफिकल परिवर्तन करवाकर पुनः रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसका नम्बर 496536 दिनांक 18.7.1988 है जो प्रदर्श 10 है। उन्होंने हिलटोन का इनवेंशन इसलिए किया है क्योंकि उनकी होटल की बाउण्ड्रीवाल में काफी चट्टाने है, कई रूम में भी चट्टाने प्राकृतिक रूप से मौजूद है तथा कई कमरों में चट्टाने दीवार के रूप में उपयोग में आ रही है तथा चारों ओर पहाड़ियों का दृश्य होने से एवं कम्पन होने पर होटल के कमरों में भी पहाड़ी का आभास होता है। उनकी कम्पनी सन् 1973 से उक्त लोगो का उपयोग कर रही है। टूरिज्म विभाग को पुस्तिका प्रदर्श 12 में भी मेंढ़कनुमा टॉडरॉक का चित्र आया हुआ है। उनकी होटल की चट्टानों की फोटो प्रदर्श 13 लगायत 20 है। उनको होटल में निर्मित खाद्य सामग्री विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कुक द्वारा तैयार की जाती है। उनकी होटल के रेस्टोरेन्ट का नाम ''हान्डी'' बार रूम का नाम कलाली तथा हैयर ड्रैसर्स रूम का नाम ''नापट'' है जो किसी भी होटल से उनकी होटल को अलग बताता है। उनकी होटल में इस्तेमाल की जाने वाले खाद्य पदार्थ सामाग्री आदि उनके स्वयं के डेवलप किए हुए है उनकी होटल में अन्य विदेशी होटलों की तरह सी–फूड इत्यादी सर्व नहीं किए जाते है। उनकी होटल में ठहरने वाले व खाद्य सामग्री खाने वाल ग्राहक होटल हिलटन इन्टरनेशनल के नाम से दिगभ्रमित होते है। प्रतिवादी ने दिनांक 27.07.1995 को नोटिस प्रेषित करवाकर धमकी दी कि भविष्य में इस नाम का प्रयोग मत करना। उनकी होटल के ट्रेड मार्क को निरस्त करवाने के लिए प्रतिवादी ने कार्यवाही की थी जिस कार्यवाही को इनटलेक्चुअल प्रोपर्टी अपीलेट बोर्ड ने दिनांक 19.01.2005 को खारिज कर दिया जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 21 है। उनकी होटल का मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल प्रदर्श 23 तथा मीनू कार्ड प्रदर्श 24 है नगरपालिका से दिए गए पत्र व्यवहार प्रदर्श 25 व 26 है। प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उनकी होटल हिलटोन एवं हिल्टोन इंटरनेशनल के नाम व शब्दों में अन्तर है। उनकी होटल हिलटन पहाड़ी आवास की इंडीकेट करती है लेकिन प्रतिवादी की हिल्टन पहाडी से इंडीकेट नहीं करती है। उसे जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी होटल की पब्लिसिटी प्रत्येक देश के पर्यटन विभाग, हवाई अड्डों, टूरिस्ट गाईड बुक में प्रकाशित हुई है। नोटिस प्रवर्श ए–1 उसे प्राप्त हुआ था। उनका पार्टर्नरशिप फर्म को उन्होंने प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बना दिया। उसे जानकारी नहीं है कि प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बनाने के बाद कॉपीराईट कराया या नहीं है। यह सही है कि उसे वर्ष 1973 से

होटल हिलटोन मार्का का कोई भी बिल या इनवाईस पेश नहीं किया है। आज खुद कहा कि नगरपालिका का प्रमाणपत्र प्रदर्श 3 पेश किया है। उसने पब्लिसिटी पर जो खर्चा किया है उसका कोई हिसाब भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है। वर्ष 1973 से आज तक किसी भी व्यक्ति, व्यापारी एवं अन्य किसी प्रत्रकार ने उसे यह नहीं बताया कि होटल हिलटन इंटरनेशनल जो प्रतिवादी का है उससे आपका कोई सम्बन्ध है या नहीं।

7. डी. ड.। राजेश पंजाबी ने कथन किया है कि यह प्रतिवादी कम्पनी में वाईस प्रेज़िडेंट है तथा उसे इन वाद के सम्पूर्ण तथ्यों को जानकारी है तथा कम्पनी ने उसे बयान देने हेतु अधिकृत कर रखा है। प्रतिवादी कम्पनी 1948 को स्थापित की गई थी जो एक अर्न्तराष्ट्रीय होटल है जिसकी डायरेक्टरी प्रदर्श ए–2 है। प्रतिवादी होटल की लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए वादी ने अपनी होटल का नाम हिलटोन रखा है तथा वादी ने ट्रेड मार्क को नक्ल कर अपने होटल का दिनांक 29.06.1995 को रजिस्ट्रेशन करवाया है। वादी मेंढ़क की आकृति का ओरिजनल इन्वेन्टर, एडोप्टर, रियल व ओरिजनल यूजर नहीं है बल्कि वादी ने हिल्टन नाम, ट्रेड मार्क गलत तौर पर बदइरादे व डिस्आनेस्टी से रखा है तथा प्रतिवादी को भारत वर्ष में ट्रान्सबोर्डर व अन्तराष्ट्रीय रेपुटेशन को कन्फयूज करने के लिए तथा उसकी गुडविल का लाभ उठाने के लिए यह नाम व ट्रेड मार्क एडोप्ट किया है। वादी होटल का व्यवसाय सन् 1973 से नहीं कर रहा है। प्रतिवादी ने ट्रेड मार्क अहमदाबाद में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की थी जिसे उसे बिना सुनवाई का अवसर दिए ही दिनांक 22.02.1995 को निर्णित कर दिया जिसकी रिट स्पेशल सिविल एप्लीकेशन गुजरात हाईकोर्ट में पेंण्डिग है। प्रतिवादी ने वादी के विरूद्ध ट्रेडमार्क एण्ड मर्केन्डाईज्ड मार्क एक्ट के तरह वाद प्रस्तुत किया था जो खारिज हो चुका है। जब वाद प्रस्तुत किया उस वक्त प्रतिवादी का माउन्टआबु में होटल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं था। प्रतिवादी ने जवाबदावे के साथ होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट गाईड नाम ग्रुप प्रदर्श ए–3, हिलटन के विदेश के ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन प्रदर्श ए–4, प्रमोशनल मैटिरियल होटल हिल्टन इन्टरनेशनल के सम्बन्ध में प्रपोजल पर्दश ए–6 व ए–7 तथा हिल्टन इन्टरनेशनल की भारतीय ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को प्रतिलिपि प्रदर्श ए–8 प्रस्तुत की है।

प्रतिपरीक्षा में गवाह ने कथन किया है कि उसने पत्रावली पर ऐसा कोई अथोरिटी लेकर पेश नहीं किया है। जिससे उसे बयान देने के लिए अधिकृत किया गया हो। जयंतपाल पुत्र हिमांशु पाल को इस दावे के लिए पावर ऑफ एटोर्नी दी गई होगी तो रिकॉर्ड पर होगी। पत्रावली पर ऐसी कोई पावर ऑफ एटोर्नी पेश नहीं है। डायरेक्टरी प्रदर्श ए–2 वर्ष 2003–2004 में तैयार की गई होगी। सन् 1970 में या इससे पूर्व इंडिया में उनकी होटल नहीं थी। वह होटल हिलटोन आबूपर्वत पर नहीं गया। यह सही है कि उनकी होटल का नाम व वादी होटल का नाम मिलता–जुलता है इसलिए आम आदमी कन्फूयूज होता है यह सही है कि प्रतिवादी ने वादी के खिलाफ ट्रेड मार्क एंव कॉपीराईट कार्यवाही की थी, जो खारिज हुई या नहीं उसे पता नहीं। यह सही है कि प्रदर्श ए–7 द्वारा खारिज हो चुका है।

8. बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी का साक्ष्य से वादी तनकी संख्या एक, दो, चार, पांच व छह साबित करने में सफल रहा है। वादी सन् 1973 से होटल का व्यवसाय कर रहा है तथा वादी ने सन् 1973 में आबूर्पवत में होटल हिलटोन नाम से भागीदारी व्यवसाय शरू किया था। सन् 2003 में वादी होटल को प्राईवेट लिमिटेड बनाने का प्रस्ताव पारित कर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्श 2 पत्रावली पर है। नगरपालिका द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्श 3 पत्रावली पर है जिसमें भी वादी होटल सन् 1973 से व्यवसाय कर रही थी, यह तथ्य अंकित है जिसका कोई खण्डन प्रत्रावली पर नहीं है। कम्पनीज एक्ट के तहत कराया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श 4 पत्रावली पर है जिसका एनेक्सर प्रदर्श 5 पत्रावली पर है। ट्रेड एण्ड मर्केन्डाईज मार्कस एक्ट 1958 के तहत करवाया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श 6 पत्रावली पर है। वादी द्वारा समय–समय पर करवाए

गए रिनुवल के प्रमाणक प्रदर्श 7 लगायत 9 पत्रावली पर है। प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बनाने के पश्चात् वादी ने अपने ट्रेड मार्क व लोगो में मामूली परिवर्तन का रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसका प्रति प्रदर्श 10 पत्रावली पर है। टूरिस्ट गाईड में टॉडरॉक का वर्णन है तथा वादी कक होटल में प्राकृतिक रूप से चट्टाने है जिनके फोटो प्रदर्श 13 लगायत प्रदर्श 20 पत्रावली पर है। वादी अपने ट्रेड मार्क का ऑरिजनल इनवेंटर, एडोप्टर, रियल व ट्रू–ओपनली यूजर है। उसने प्रतिवादी कम्पनी के ट्रेड मार्क का गलत तरीके से यूज नहीं किया है। वह इस ट्रेड मार्क का ओरिजनल यूजर है। प्रतिवादी कम्पनी की ओर से ट्रेड मार्क से संबंधित इन्टेक्चुअल प्रोपर्टी अपीलेट बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्णय वादी के पक्ष में हुआ था जिसको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 21 है। प्रतिवादी कम्पनी ने वादी के व्यवसाय को फैलने से रोकने के लिए जो नोटिस प्रदर्श ए–1 जारी किया था वह जारी करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी कम्पनी की ओर से जो जवाबदावा जयन्तपाल की ओर से प्रस्तुत किया गया है वह जवाबदावा श्री जयन्तपाल को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जयन्तपाल को अधिकृत किया गया हो, ऐसा कोई प्रमाणपत्र पत्रावली पर नहीं है तथा प्रतिवादी की ओर से गवाह डी ड.। राजेश पंजाबी ने साक्ष्य दी है जो साक्ष्य पढ़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि राजेश पंजाबी की ओर से बयान देने के लिए अधिकृत करने का कोई आदेश पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा राजेश पंजाबी ने जो साक्ष्य दी है वह तथ्यों को विपरीत साक्ष्य दी है तथा उसने यह कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है। अतः उपरोक्त तकनिकियां वादी के पक्ष में निर्णित की जावे। अपने तर्कों के समर्थन में वादी के अधिवक्ता ने न्यायिक वृष्टान्त ए. आई. आर. 1991, दिल्ली, पेज 25, *मैसर्स निब्रो लिमिटेड बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड* प्रस्तुत किया।

9. बहस के दौरान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी होटल सन् 1973 से व्यवसाय कर रहा हो। ऐसा कोई दस्तावेद जिसमें बिल, कम्पनी का हिसाब इत्यादी हो, साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वादी होटल का ट्रेड मार्क, होटल हिलटोन, में मेढ़क की आकृति का केरिकेचर का वादी ऑरिजनल इनवेंटर, एडोप्टर, रियल व ट्रू–ओपनली यूजर है, इस सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रतिवादी होटल की प्रतिष्ठा व साख को देखकर वादी ने प्रतिवादी की होटल का नाम यूज कर लोगों को कन्फ्यूज करने का प्रयास किया है जिससे की प्रतिवादी के होटल की साख के आधार पर अपना होटल चलाया जा सके। वादी होटल पूर्व में पाटर्नरसिप थी जो बाद में प्राइवेट लिमिटेड हो गई जिसका उन्होंने ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रेशन में परिवर्तन करवाया हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इनटेक्चुअल प्रोपर्टी अपीलेटबोर्ड ने अपील का निर्णय प्रतिवादी को सुने बगैर कर किया था, इस सम्बन्ध में गुजरात हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र लम्बित है। प्रतिवादी होटल सन् 1948 से हिल्टन के ट्रेड मार्क का उपयोग, कर रही है। वादी होटल द्वारा प्रतिवादी के होटल का नाम यूज करने के कारण नोटिस प्रदर्श ए–1 दिया गया था तथा वादी होटल को कोई वादकरण उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी होटल द्वारा हिल्टन का ट्रेड मार्क 1948 से यूज करने के कारण वादी इस ट्रेड मार्क को यूज नहीं कर सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निम्नाकिंत न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:

(1) 1996, पी.टी.सी. (16) सूप्रीम कोट, पेज 583, *एन.आर. डोंगरे बनाम वर्लफूल कॉर्पोरेशन*।

(2) पी.टी.सी. (सप्लीमेंटरी)(1) 720, (दिल्ली) (डी. बी.) *सेंचुरी ट्रेडर्स बनाम रोशनलाल और दुग्गड़ व अन्य*।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी होटल द्वारा सन् 1973 से होटल हिलटोन लिमिटेड के नाम से व्यवसाय किया जा रहा था तथा दिनांक 15.01.2003 को उक्त कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी बन गई, इस सम्बन्ध मे प्रमानपत्र पदर्श। 1 व 2 पत्रावली पर है तथा 1973 से व्यावयाय करने को सम्बन्ध में नगरपालिका का प्रमाणपत्र प्रदर्श 3 पत्रावली पर है। इस कारण से किसी प्रकार के बिल, इनवाईस आदि

manupatra®

को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादी होटल ट्रेड मार्क मेढ़क की आकृति का केरिकेचर होटल व्यवसाय करने तथा उक्त ट्रेड मार्क को ऑरिजनल इनवेंटर, एडीप्टर, रियल व ट्रू–ओपनली यूजर है तथा इस सम्बन्ध में पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य है। वादी होटल में पहाडी चट्टानें इत्यादी है जिसके फोटोग्राफ्स पत्रावली पर है तथा इसी आधार पर होटल का नाम हिलटोन रखा हुआ है तथा वादी होटल अपने स्वयं के तरीके से अन्य खाद्य निर्माताओं से अलग खाद्य सामग्री का निर्माण कर उसका व्यवसाय करता है। इस ट्रेड मार्क के तहत ही वादी होटल ने रजिस्ट्रेशन प्रर्दश 6 रजिस्टर्ड करवा रखा है एवं समय–समय पर इसका नवीनीकरण भी करवाया गया है। वादी होटल के विरूद्ध इनटेक्चुअल प्रोपर्टी अपीलेट बोर्ड के समक्ष प्रतिवादी ने अपील की की जिसका निर्णय प्रतिवादी कम्पनी के विरूद्ध हुआ था जो प्रदर्श 21 पत्रावली पर है। वादी होटल के विरूद्ध ट्रेड मार्क एवं मर्केन्डाईज एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया वाद प्रदर्श ए–7 खारिज हो चुका है। वादी ने प्रतिवादी के ट्रेड मार्क की नकल नहीं की है तथा न ही पर्यटकों को कन्फयूज या धोखा देने का प्रयास किया है। क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रतिवादी ने किसी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। अतः तनकी संख्या एक, दो, चार, पांच व छह वादी के पक्ष में तथा, प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं तनकी संख्या तीन तथा आठ प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या सातः

11. इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह पी. ड. विनय कुमार ने अपनी साक्ष्य के दौरान वादी कम्पनी द्वारा लिया गया प्रस्ताव प्रदर्श को साबित करवाया है जिससे यह साबित है कि वादी कम्पनी ने विनय कुमार को यह वाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर रखा है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या दसः

12. इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत गवाह डी ड. राजेश पंजाबी ने अपनी साक्ष्य में प्रतिवादी कम्पनी का पंजीकरण सन् 1948 में होने का कथन किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में उसने किसी प्रकार का दस्तावेजों को साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है तथा उसकी साक्ष्य से यह भी साबित नहीं है कि वादी ने प्रतिवादी को पबिलिसिटी का लाभ उठाने के लिए अपनी होटल का नाम हिलटोन रखा है तथा इस कारण से उसने प्रतिवादी होटल के नाम व ट्रेड मार्क का पंजीयन कराया हो?, अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या बारह व चौदहः

13. उपरोक्त दोनों तनकियों को साबित करने का भार वादी पर था, परन्तु वादी की ओर से इन तनकियों को साबित करने हेतु किसी प्रकार की कोई ठोस पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपरोक्त दोनों तनकियां वादी के विरूद्ध तथा प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या पन्द्रह व सोलहः

14. उपरोक्त दोनों तनकियां एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण एक–साथ निर्णित की जा रही है। उक्त दोनों तनकियों को साबित करने का भार वादी पर था। वादी को ओर से प्रस्तुत गवाह पी. डी विनय कुमार को साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि प्रतिवादी कम्पनी की ओर से वादी से वादी को नोटिस प्रदर्श ए–1 दिया गया था तथा उसके आधार पर वादी को वाहकारण उत्पन्न हुआ है तथा वह नोटिस वादी को आबूपर्वत में प्राप्त हुआ है एंव आबूपर्वत में वादी होटल द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है, इसलिए यह वाद इस

manupatra®

न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार है। अतः उपरोक्त दोनों तनकियां वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या ग्यारह व तेरहः

15. इन तनकियां को साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि वादी तनकी संख्या एक, दो, चार व पांच व छह को साबित करने में सफल रहा है अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी कम्पनी भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर अपने नाम से होटल खोलती है तो इससे वादी को आर्थिक क्षति कारित होगी। अतः उपरोक्त दोनो तनकिया वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या सत्रहः

16. उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किए जाने योग्य है।

आदेश

17. वादी द्वारा प्रस्तुत दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री दिया जाकर इस आशय की घोषणा की जाती है कि वादी को दिलाया गया नोटिस दिनांक 27.07.1995 विधि विरूद्ध होने से नोटिस को शून्य व अवैध घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे भविष्य में वादी को होटल हिलटोन का नाम उपयोग नहीं करने की धमकी नहीं दे तथा वादी द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क के अन्तर्गत बनाईजाने वाली खाद्य सामग्री के निर्माण व विक्रय में प्रतिवादी किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रतिवादी भारत के किसी प्रान्त में वादी के रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क होटल हिलटोन अथवा उसमे किसी प्रकार की तोड़ फोड़ कर किसी तरह के भ्रामक लोगो व मार्क का उपयोग कर वादी का होटल होने का कन्फूयज करते हुए उपयोग व उपभोग में नहीं लाए तथा किसी अन्य भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग कर ऐसे डूप्लीकेट ट्रेड मार्क के तरह होटल एवं खाद्य पदार्थों के व्यवसाय का संचालन नहीं करें। वाद व्यय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा) 23/4/10
अपर जिला न्यायाधीश
(त्वरित), आबू रोड़

18. निर्णय व आदेश आज दिनाँक 23 अप्रैल, 2010 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा) 23/4/10
अपर जिला न्यायाधीश
(त्वरित), आबू रोड़

manupatra®

IN THE COURT OF ADDITIONAL DISTRICT JUDGE
(FAST TRACK), MOUNT ABU, SIROHI (RAJASTHAN)

The Presiding Officer : Sh. Narender Singh Dhaddha, R.H.J.S.
Civil Original Suit No. : 02/2008

M/s Hotel Hilltone Ltd., Opposite to Bus Stand, Mount Abu (Rajasthan) registered under the Indian Companies Act, 1956 through its Director, Shri Vinaykumar S/o Shri Jagdish Prasad Agrawal, Caste – Agrawal, aged 43 years R/o. Mount Abu, District Sirohi —Plaintiff

Versus

M/s. Hilton International Corporation of 605, III Avenue, One Wall Street Court, 10th floor, New York N.Y.-110005. USA
Shri M.S. Daswani through M/s Daswani & Daswani Patent & Trade Mark Attornies Jaba Kusum House, First Floor, 34, Chitranjan Avenue, Kolkata 700 012 duly Constituted Attorney for Defendants M/s Hilton International, HLT International, IPLLC —Defendants

SUIT FOR RESTRAINING ORDER AND MANDATORY INJUNCTION UNDER THE TRADE & MERCHANDISE ACT, 1958

Presence:

1. Shri Ishwarlal Acharya, Advocate for the Plaintiff
2. Shri Ajit Kumar Shah, Advocate for the Defendants

JUDGMENT

DATED: 23 APRIL, 2010

1. M/s. Hotel Hilltone Limited, Mount Abu, the Plaintiff-hotel herein has filed the instant suit for issue of restrain Order and mandatory injunction against M/s Hilton International Corporation and Others under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958. In reference to the fact that one of the Plaintiff company, is situated at Mount Abu, which is popular and operational since years, the name of which is Hotel Hilltone, which providing of food and lodging to the tourists against charges and the said hotel business is running since 1973 without any interruption and obstruction, making progress day by day. In order to achieve a unique identity in the hotel business and to mark difference in the hotel business from that of the others, the Plaintiff had adopted a trade mark of “Hilltone” with a caricature of frog right since beginning of the business. The Plaintiff is the original inventor, adopter and real and true openly user of the above trade mark with its artistic work and the Plaintiff under this trade mark has been manufacturing sweets, namkeen, snacks and confectionary of different tastes, aroma and design and also deals in business of the same. The business of above hotel running since 1973, which was initially started by partnership firm M/s Hotel Hilltone in Mount Abu, dealing in the business of manufacturing and sale of sweets, namkeen, snacks, confectionary (made of wheat flour, rice and pulses) bread and cakes, etc. and the Plaintiff’s erstwhile partnership firm was using the logogram of “Hotel Hilltone with rock” and the above Hotel Hilltone was registered vide Copyright No. A21060/78 on 1st August, 1978. The predecessor partnership

firm, Hotel Hilltone, got its logogram registered on 19th October, 1982 under the trade mark of "Hilltone with above device of rock" vide Trade mark No. 396750. The above partnership firm of the Plaintiff was registered under Section 23(1) of the Companies Act before the Registrar of Companies, Rajasthan (Jaipur) on 25th September, 1984 successor private limited company under the name and style of Hotel Hilltone Private whose Registration No. 3106. On 29th June, 1995, under the Companies Act, Hotel Hilltone Pvt. Ltd. was changed to a new name of Hotel Hilltone Ltd., and then it no longer remained private, and whose No. is 17-03/106. Presently the Directors of the Company are Sh. Jagdish Prasad Agarwal, Sh. Vinod Kumar Agrawal and Sh. Vinay Kumar Agrawal, partners of the erstwhile partnership firm. Hotel Hilltone Pvt. Ltd. thus got the right and title in ownership, which were earlier vested in the Trade mark No. 396750 of the erstwhile partnership firm, M/s Hotel Hilltone. Hotel Hilltone Pvt. Ltd. again got the above trade mark was registered with a change of insertion of a word "Hotel" between the "device of rock" and "Hilltone" with minor graphical change under No. 496536 dated, 18th July, 1988. Hotel Hilltone Ltd. has got the same right and title under this trade mark and logogram which the erstwhile partnership firm Hotel Hilltone Pvt. Ltd. had and it is the legal owner of this trade mark and logo. The Plaintiff Company has authorised Sh. Vinay Kumar Agrawal, Director of the firm, by passing a resolution in connection with filing a suit under Trade marks Act and to take necessary action in this regard. The Plaintiff's hotel has many rocks within the boundary of the hotel and some natural rocks can be seen even in the rooms of the hotel which are used as walls of the rooms. The hotel is surrounded with natural beauty of hills and its room being situated in a hilly area make one feel like being among hills during vibrations in the hills. This is why the Plaintiff and its predecessor partnership firm have been using the above logogram of "Hilltone" and rock as a symbol of their hotel business since 1973. The Plaintiff's hotel is a three star hotel, and the interior decoration of the hotel has been designed keeping in view the Indian culture and traditional Indian designs which distinguishes the Plaintiff-hotel from other hotels. Apart from that, the style of serving the food to its guest is also very traditional which distinguishes the Plaintiff's hotel from the Defendant's hotel or any other hotel of the world. The food items which are prepared in the Plaintiff's hotel are not prepared in any hotel of the Defendant situated in other countries. The Plaintiff has got registered the logogram of Hilltone with device of rock under the Trade and Merchandise Marks Act for its own manufactured and edible items for sale. Plaintiff-Hotel is very famous and popular all over the world since long. The Defendant does not have even a single hotel in India. After a long period of 20 years of business of the Plaintiff since 1973 and after registration of the trade marks and logogram of the Plaintiff-Hotel in 1993, the Defendant raised its objection for the first time in 1993 before the Assistant Registrar, Office of the Registrar of Marks, Ahmedabad. With the service of a notice upon the Plaintiff on 27th July, 1995, the Defendant has threatened the Plaintiff to stop the use of the name of Hilltone and to give an undertaking to the effect that the Plaintiff will never do business under the name of Hilltone, it was sufficient for the Plaintiff to believe that the Defendant wants to start hotel business under the name of Hilltone in any city of India and infringe the Plaintiff's legal and constitutional

rights and by taking undue advantage of the Plaintiff's reputation, the Defendant may cause financial and legal loss, and it may result into irreparable financial loss and mental agony to the Plaintiff. The Defendant has illegally filed his Applications Nos. 589554, 589555 and 589556 under the Trade and Merchandise Marks Act posing him as a big foreign power by ignoring and disobeying the rules framed in this behalf. The Plaintiff intends to open some more hotels at different places of the country under the name and style of Hotel Hilltone. If the Defendant is not restrained from going ahead with its plan, the righteous Plaintiff will not be able to start its hotel business at other places where the Defendant has declared to open its hotel and once the hotels are opened, the Plaintiff will suffer heavy financial losses leading to further litigation between the parties. It is necessary to restrain the Defendant from doing hotel business under the name and style of Hotel Hilltone or with a name similar to that of the Plaintiff-Hotel. If the Defendant is not restrained and it continuous to carry out business under the name and style of Hilltone in India, the Plaintiff would be forced to suffer irreparable loss which is beyond valued. Cause of action for the Plaintiff arose when in 1993 the Defendant filed its objection on the Trade name and in July 1995 when the Plaintiff received a notice dated, 27th July, 1995 from Defendant. The Defendant raised its objection with regard to trade name of the Plaintiff and filed its application for cancellation of its trade name in Ahmedabad. Notice was served upon the Plaintiff in Mount Abu on 27th July, 1995. Since, the Plaintiff's business is also in Mount Abu, hence the suit is within the jurisdiction of the Court etc. etc.

2. Defendant filed its written statement denying the facts of the plaint and stated therein that the Plaintiff has not mentioned the reasons why the Plaintiff and its predecessor adopted the name "Hilltone". Defendant further stated that the Plaintiff has wrongly and dishonestly adopted this mark and name of the Defendant-company with mala fide intention to create confusion about the trans-border and extra-territorial reputation of the Defendant company in India and to take undue advantage of the reputation and goodwill of the Defendant. The Plaintiff got its logogram of "Hilltone with above device of rock" registered vide Trade mark No. 3967560 in class 30 and the action taken by the Defendant for modification of the same is pending in the Trade Marks Registry office, Ahmedabad. This statement was denied that Hotel Hilltone Pvt. Ltd. again got the above trade mark registered with a change by inserting a word "Hotel" between the "device of rock" and "Hilltone" with minor graphical change. The Plaintiff-Hotel in order to get the above trade mark registered did file an application in the registry office, bearing Application No. 496536 dated, 18th July, 1988 and about which the Defendant came to know for the first time in October 1992 by a Trade Mark Journal dated, 1st October, 1992. As soon as the Defendant came to know about it, an objection was filed by the Defendant in the Trade Marks Registry office, Ahmedabad vide No. ADM-558. The Trade Marks Registry, Ahmedabad set aside the objection of the Defendant on 22nd September, 1995 and without giving opportunity of being heard to the Defendant, wrongly and arbitrarily permitted the Plaintiff to get the above trade mark registered in its favour. Being aggrieved with the Judgment, the Defendant filed an appeal before the Hon'ble Gujarat High Court on 22nd December, 1995 which is now pending adjudication.

manupatra®

Rectification Proceedings filed by the Defendant in connection with Trade Mark No. 396750 is also pending in the Trade Mark Registry, Ahmedabad. Sh. Vinay Kumar Agrawal, Director has no right to file this suit on behalf of the Plaintiff-Hotel and it had not produced any resolution along with the suit; hence, the suit since filed without authority is liable to be dismissed. The Plaintiff has wrongly and dishonestly adopted the name and trade mark of the Defendant with mala fide intention to take undue advantage of popularity of an international company in India. The motto of the Plaintiff-Company behind adopting the name and trade mark of the Defendant is to create confusion among the tourists and to take undue advantage of undisputed goodwill and reputation of the Defendant company. Defendant hotel, Hilton International, has 125 branches in various main cities of the world, where different varieties of vegetarian and non-vegetarian food is are served in accordance to taste and demand of the guests. The Plaintiff has adopted the trade mark of "Hilltone" of the Defendant by copying it with mala fide intention to confuse the tourists and deceive them. The Plaintiff-Hotel has no bumper publicity in India, whereas Defendant is an International Hotel company which was registered in 1948 having its business and enjoying popularity in almost each and every country all over the world. Its wide publicity can be seen in tourism department and airports of each country and in the tourist guide-books also. The Plaintiff has adopted the name "Hilltone" with a mala fide intention to take undue advantage of the same. Thus, the Plaintiff has willingly copied and adopted the name and trade mark of the Defendants and got its hotel registered and now is running hotel under that name. The Defendant has filed a case under Section 105 of the Trade Marks and Merchandise Marks Act against the Plaintiff for restraining the Plaintiff from using Defendant's hotel's name and removal of the same from the Plaintiff's Hotel's name, which is pending before this Hon'ble Court. The Defendant is in the process to start hotel business in collaboration with other hotels situated in India. Recently, on 1st December, 1995 the Defendant entered into an agreement with Hotel Holiday Inn, Crown Plaza, New Delhi under the name "New Delhi, Hilton" and has also entered into agreement with other parties to open hotels in different main cities of India like Bangalore, Madras, Kolkata, Cochin, Ahmedabad, Jaipur and Chandigarh and the Defendant is planning to invest crores of rupees in this business. The Plaintiff has copied the Defendant's trade name. The Plaintiff neither has any intention to open new hotels in other tourist places of India under the name of "Hilltone", nor it is planning to start any other hotel. On the basis of ambiguous ground taken by the Plaintiff, it would be unjustified to restrain the Defendant from starting hotel business. No cause of action has arisen for the Plaintiff to file such a suit and this Hon'ble Court has no jurisdiction to try this suit. The Plaintiff has paid deficient Court fee for the suit, filed against the Defendant on the wrong facts. Thus, the Defendant deserves special compensation of Rs. 11,000 from the Plaintiff. The Defendant in its specific statement has stated that the Defendant, M/s Hilton International Corporation of 605 New York is situated in USA. The Plaintiff has not shown cause of action in the suit petition, thus, the Plaintiff's suit is liable to be rejected under Order VII, Rule 11 CPC. Defendant's Attorney sent a notice to the Plaintiff-Hotel on behalf of the Defendant on 27th July, 1995 from Kolkata and sent an objection with regard

to registration of trade mark of the Plaintiff's firm in the office of Trade Mark Registry, Ahmedabad. Thus, this suit is beyond the jurisdiction of this Court and hence, it cannot be tried in this Court. The Plaintiff's suit, thus, deserves to be rejected.

3. On the basis of the pleadings of both the parties, the Court framed the following issues:

1. Whether the Plaintiff's hotel is being run since 1973 and the Plaintiff had adopted the trade mark of hotel Hilltone with a caricature of frog in the beginning of the business?

2. Whether the Plaintiff is the original inventor, adopter and a real and true openly user of the above trade marks?

3. Whether the Plaintiff has wrongly and dishonestly adopted this name and trade mark of the Defendant with mala fide intention to create confusion about the transborder and extra territorial reputation of the Defendant company in India and to take undue advantage of the reputation and goodwill of the Defendant?

4. Whether the Plaintiff was honestly using the mark (logo) of "Hotel Hilltone with rock" as original inventor with bona fide intention?

5. Whether Registration of Hotel Hilltone was done like Copyright No. A201060/78 dated, 1st August, 1978 and the Plaintiff got its logogram "Hotel Hilltone with a device of rock" vide Trade mark No. 396750 in class 30 and the action taken by the Defendant for amending the same is pending in the Trade marks Registry, Ahmedabad?

6. Whether the Plaintiff has got its logo re-registered by inserting "Hotel" word with "Hilltone" with minor graphical changes vide No. 496536 dated, 18th July, 1988 and the owner of which is the Plaintiff?

7. Whether Sh. Vinay Kumar has right to file the instant suit on behalf of the Plaintiff company?

8. Whether the Plaintiff has copied the trade mark of the Defendant with a mala fide intention to confuse and deceive the tourists?

9. Whether the Plaintiff has registered the nomenclature of "Hotel Hilltone" by violating the guiding principles and instructions which are issued with regard to the registration of trade marks and is using the Hilltone's name wrongly and with mala fide intention under a disguise of the company?

10. Whether the Plaintiff in order to take undue advantage of the popularity of the Defendant company, registered in 1948 as International Hotel, widely publicised in the tourism department, of each and every country, airports and tourist guides adopted the name of the Hotel Hilltone and willingly registered the name and trademark of Defendant's company and is running hotel business (passing off)?

11. Whether the Plaintiff is entitled to get restrain Order against the Defendant company seeking restrain to do hotel business under the name and style of Hotel Hilton International in India?

12. Whether the Defendant has no right to file an application under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958?

13. Whether the Plaintiff will suffer financial loss if the Defendant runs its hotel business under its name and style anywhere in India?

14. Whether the Defendant has by its conduct .... the right to do hotel business and sale of food items under the name similar to that of the Petitioner?

15. Whether the cause of action arose for the Plaintiff to file the present suit on 27th July, 1995 when the Plaintiff was served with a notice on behalf of the Defendant?

16. Whether the instant suit falls within the jurisdiction of this Court and this Court is competent to hear this suit?

17. Relief.

4. In relation to above frame issues, statement of Vinay Kumar, P.W.-1 was recorded under Plaintiff Evidence. In Defendant evidence, statement of Rajesh Punjabi, D.W.-1 was recorded.

5. Final arguments of learned Counsel of both the parties were heard. In relation to above framed issues, decision of the Court on each issue is as under:

Issue Nos. 1 to 6 and 8

6. Since, the Issues No. 1 to 6 and 8 are inter-connected, they are being disposed of together. The onus to prove Issue Nos. 1, 2, 4, 5 and 6 was on the Plaintiff and it was Defendant's responsibility to prove Issue Nos. 3 and 8. To prove the above issues, P.W. 1, Vinay Kumar, has stated that their hotel is Hilltone Private Limited Hotel and its registration certificate is Exh. 1. He claims that their hotel than a Public Limited Hotel and vide resolution passed on 15th January, 2003, was sent to the Registrar of Companies for registering their hotel as a private limited hotel. Certificate in support of public limited company is Exh. 2. He, his brother and his father started their business under partnership firm under the name and style of Hotel Hilltone in Mount Abu in 1973. Since, then, they are providing facility of food and lodging to tourists. Certificate issued by the municipality is Exh. 3. They are regularly running their hotel business since 1973 till date without any interruption. In order to achieve a unique identity in the hotel business and to mark distinction in the business from other hotels, the Plaintiff had adopted a trade mark of "Hilltone" with a caricature of frog in the beginning of the business. The Plaintiff is the original inventor, adopter and real and true openly user of the above trade mark with its artistic work and the Plaintiff under this trade mark has been manufacturing sweets, Namkeens, snacks and confectionary of different tastes, aroma and deals in the same. Their predecessor partnership firm, M/s Hotel Hilltone, was using the logo of "Hotel Hilltone with rock", which was real, originally invented, bonafidely and honestly designed and its registration was done on 1st August, 1978. Registration certificate is Exh. 4 and Exh. 5. On 19th October, 1982, the above logo of Hotel Hilltone with above device of rock was registered as trade mark vide Number 396750 and its certificate is Exh. 6 which was renewed from time-to-time. Certificates in support of renewal are Exh. 7 and Exh. 9. The predecessor partnership firm was registered on 25th September, 1984 under

the name of Hotel Hilltone Pvt. Ltd. in the office of the Registrar of Companies, Rajasthan, Jaipur under the Companies Act vide Registration No. 17-003106. On 2nd June, 1995 under the Companies Act, name of the Hotel Hilltone Pvt. Ltd. was changed to Hotel Hilltone Limited; certificate in support of this is Exh. 2. Now, the company was no more a private firm. The rights and title vested in the trade mark of the predecessor partnership firm, M/s Hotel Hilltone, were now with M/s Hilltone Private Limited under its ownership. Hotel Hilltone Pvt. Ltd. re-registered the above trade mark by inserting a word "Hotel" between the mark of device of rock and the word Hilltone with minor graphical changes vide No. 496536 dated, 18th July, 1988, which is Exh. 10. They invented the word "Hilltone" because there are many rocks within the boundary wall of the hotel. Even in many of the rooms of the Hotel, natural rocks can be seen and in several rooms these rocks are being used as room walls. The hotel is surrounded with natural beauty of hills and its rooms being situated in a hilly area make one feel like being among hills during vibrations**.** Their company has been using this logo since 1973. Even in the brochure of tourism department, which is Exh. 12, picture of a frog like toad rock can be seen. Pictures of rocks in the hotel are enclosed ad Exh. 13 to Exh. 20. Edibles of the hotel are prepared by specially trained cook. Their hotel has different unique names as "Haandi" for restaurant, "Klali" for bar room and "Napat" for Hair dressers which distinguish their hotel from others. The materials used in the food items are developed by them. Sea-food is not served to their guests as is done in other foreign hotels. The people who stay and enjoy in their hotel get confused over the word "Hilltone" and take it for Hotel Hilton International. The Defendant served a notice on the Plaintiff on 27th July, 1995 threatening the Plaintiff-Hotel not to use the word "Hilton" in future. The Defendant took action to get their trade mark cancelled but this action was not entertained and rejected by the Intellectual Property Appellate Board on 19th January, 2005 (copy of the Judgment dated, 19th January, 2005 is enclosed at Exh. 21). Memorandum of Article of the Plaintiff-Hotel is Exh. 23 and the Menu is at Exh. 24. Correspondences done with the municipality are at Exh. 25 and Exh. 26. In the cross-examination, the witness stated that it is correct that there is distinction between the terms of their hotel "Hilltone" and "Hilton International". Their hotel Hilltone indicates to hilly residence, whereas Defendant's Hilton does not indicate to hilly area. He is not aware that Defendant's hotel is widely publicised, which can be seen in tourism department of each country, airports, and tourist guide books. The Notice, Exh. 1, was received by him. They changed their partnership firm into a private limited Company. He does not know that after making it a private limited company, whether the copyright was obtained or not. It is correct that he has not produced any bill or invoice with the mark of Hotel Hilltone since 1973. He further stated that he had produced certificate of municipality which is at Exh. 3. He has not given any accounts of expenses incurred on publicity on the file. Their hotel has never come across such a person, businessman or journalist who ever queried "whether your hotel has any connection with the Hotel Hilton International?"

7. D.W. 1 (Rajesh Punjabi) has stated that he is the Vice President of the Defendant Company and is well conversant with the facts and circumstances

of the case and he has been authorised by the Company to appear as witness in the present case. The Defendant Company was established in 1948 which is an International hotel. Its directory is attached herewith As Exh. A2. The Plaintiff has adopted the Defendant's Hotel's name so that the Plaintiff may get undue advantage of the popularity of the Defendant's hotel. The Plaintiff has copied the trade mark of the Defendant and got it registered on 29th June, 1995. The Plaintiff is not original inventor, adopter, real and original user of the caricature of frog. The Plaintiff has illegally and dishonestly adopted the name "Hilton" and Defendant's trade mark with a mala fide intention. The Plaintiff has adopted the name and trade mark of the Defendant to confuse the tourists about the trans-border and international reputation of Defendant in India and to get undue advantage of its goodwill. The Plaintiff is not in the hotel business since 1973. Defendant filed its objection in the office of the Trade marks Registry, Ahmedabad, which was decided on 22nd February, 1995 without affording any opportunity to the Defendant and a Writ Special Civil Application is pending before the Hon'ble Gujarat High Court in this connection. Defendant moved a suit against the Plaintiff under the Trade Marks and Merchandise Act which was dismissed. When the above suit was moved, the Defendant had no proposal to start hotel business in Mount Abu. The Defendant has filed Hotel and Restaurant Guide along with the counter which is at Exh. A3, Trade mark registration documents of Hilton in foreign countries at Exh. A4, promotional material, proposal in connection with Hotel Hilton International as Exh. A6 and Exh. A7 and certificate in support of registration of trade mark of Hilton International in India is Exh. A8. In the cross-examination, the witness stated that he has not produced any authority letter on the file authorising him to give statement in this case. Power of Attorney for this claim, if given to Jayant Pal son of Himanshu Pal, must be on the records. But no such power of Attorney is on the file. Directory, Exh. A2, must have been prepared in 2003-04. They had no hotel in India in and before 1970. He has never been to Hotel Hilltone, Mount Abu. It is correct that names of their hotel and Plaintiff's hotel are similar which may confuse a common man. It is correct that Defendant took action under Trade marks and Copyright Acts against the Plaintiff, but he does not know about the result of the action. It is correct that claim, which is at Exh. A7, has been dismissed.

8. During arguments, Counsel for the Plaintiff urged that the Plaintiff has successfully proved the Issue Nos. 1, 2, 4, 5 and 6. The Plaintiff is in hotel business since 1973. In 1973, they started their business under partnership under the name and style of Hotel Hilltone in Mount Abu. In 2003, a proposal was passed to convert the above Hotel Hilltone into a private limited firm and to get it registered under the same name. Its registration certificate is Exh. 2 on the file. Certificate issued by the municipality is Exh. 3 on the file. This certificate also shows that the Plaintiff-hotel is in business since 1973 and this fact has not been contradicted by the Defendant. Registration certificate under the Companies Act is Exh. 4 which is available on the file. Its annexure Exh. 5 is also on the file. Certificate in support of registration under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 is Exh. 6 which is on the file. Certificates in support of renewal, done from time-to-time by the Plaintiff-Hotel, are from Exh. 7 to Exh. 9. After converting its company into a private limited company, the Plaintiff got its trade mark and logo re-registered with a

minor change, copy of which is at Exh. 10 on the file. There is mention of toad-rock in the tourist-guide and natural rocks can be seen in the Plaintiff-hotel, photos of rocks in the hotel are from Exh. 13 to Exh. 20. The Plaintiff is the original inventor, adopter, real and true openly user of its trade mark. The Plaintiff-hotel has not illegally used the name and trade mark of Defendant because the Plaintiff-hotel is the original user of this trade mark. Defendant had filed an appeal before the Intellectual Property Appellate Board against the Plaintiff which was decided in Plaintiff's favour, copy of which is Exh. 21. The Defendant had no right to send a notice, Exh. A1, to the Plaintiff-hotel which was issued with a mala fide intention to put hurdles in the progress of the Plaintiff's business. Jayant Pal had no right to file counter which was filed by him on behalf of the Defendant company because there is no authority letter on the file issued by the Defendant company in his favour authorising him to do so. The statement of Rajesh Punjabi cannot be read in evidence because no authority letter in his favour is produced on the file. Apart from that the statement given by Rajesh Punjabi is against the facts of the case. In response to several questions he stated that he does not know the answer. Thus, the above issues may be decided in Plaintiff's favour. In support of his arguments, the Counsel for the Plaintiff-hotel has referred to a judicial decision made in *M/s Nibro Ltd. v. National Insurance Co. Ltd.* AIR 1991 Delhi 25.

9. During arguments, Counsel for the Defendants argued that no document like bill, Company's accounts etc. produced in the evidence which could establish that the Plaintiff-hotel is in hotel business since 1973. The Plaintiff has also not produced any substantial evidence in support of its statement that the Plaintiff-hotel is the original inventor, adopter, real and true openly user of the trade mark of Hotel Hilltone with a mark of caricature of frog. The Plaintiff has tried to confuse the people by using the Defendant's hotel's name to get undue advantage of Defendant's reputation and popularity so that the Plaintiff may flourish its business. Plaintiff-hotel earlier was a partnership firm which was changed into a private limited firm but the Plaintiff has not produced any evidence on the file in support of registration of trade mark of the private limited company. The appeal preferred by the Defendant moved before the Intellectual Property Appellate Board was decided without affording opportunity of hearing to the Defendant. An application in this connection is pending before the Hon'ble Gujarat High Court. Defendant is using the trade mark of Hilltone since 1948. Since, Plaintiff-hotel was using Defendant's name and trade mark, a notice was issued to the Plaintiff, which is Exh. A1. No cause of action has arisen for the Plaintiff to move a suit against the Defendant. Since, Defendant has been using the trade mark of Hotel Hilltone since 1948, the Plaintiff cannot use this trade mark for its business. In support of his arguments, the Counsel for the Defendant referred to the following judicial decisions:

1. *N.R. Dongre v. Whirlpool Corporation* 1996 P.T.C 16 SC 583
2. *Century Traders v. Roshanlal Duggar and Ors.* P.T.C. (Suppl.1) 720 Delhi (D.B.)

10. Thoroughly, considered the arguments advanced by both the parties and perused the file. It is clear from perusal of the file that the Plaintiff-hotel was running hotel business since 1973 under the name of Hotel Hilltone Limited

and on 15th January, 2003 the above firm was converted into a private limited company. Certificate in support of this fact are Exh. 1 and Exh. 2 on the file. Exh. 3, which is a certificate issued by the municipality, supports that the Plaintiff is running its business since 1973, thus there was no need for the Plaintiff-hotel to produce any bill or invoice, etc. in this regard. The Plaintiff-hotel is right in doing the business with the trade mark of a caricature of frog and is the original inventor, adopter, real and true openly user of the above trade mark and there are sufficient evidence on the file in this regard. There are hilly rocks in the Hotel premises and photographs in support of this fact are on the file and on this basis the Plaintiff's hotel is named "Hilltone". The Plaintiff-hotel also manufactures edible things in a way different from the other manufacturers of food items and deals in the same. The Plaintiff has got registration of this trade mark, which is Exh. 6 which has also been got renewed from time-to-time by the Plaintiff. An appeal under the Trade and Merchandise Marks Act, preferred by the Defendant company before the Intellectual Property Appellate Board, was decided against the Defendant, which is available on the file at Exh. 21. A suit, Exh. A7, filed under the Trade and Merchandise Marks Act against the Plaintiff-hotel has also been dismissed. The Plaintiff has not copied the trade mark of the Defendant's hotel, nor has it tried to confuse or deceive the tourists because the Defendant has not produced any substantial evidence in this connection on the file. Therefore, Issue Nos. 1, 2, 4, 5 and 6 are decided in favour of the Plaintiff and against the Defendants and Issue No. 3 and 8 are decided against the Defendants and in favour of the Plaintiff.

Issue No. 7

11. The onus to prove this issue was on the Plaintiff. P.W.1, Vinay Kumar has supported the proposal passed by the Plaintiff-hotel by Exh. 11. Thus, it is proved that the Plaintiff company has duly authorised Sh. Vinay Kumar to file this suit. Thus, this issue is decided in favour of the Plaintiff and against the Defendant.

Issue No. 10

12. The onus to prove this issue was on the Defendants. D.W. 1, Rajesh Punjabi, has stated in his evidence that the Defendant company was registered in 1948, but he has not produced any documentary evidence on the file in support of his statement. He also could not prove by his evidence that the Plaintiff named its hotel "Hilltone" to get undue advantage of Defendant's publicity and this was the reason why the Plaintiff got registered the name and trade mark of the Defendant's hotel in its favour. Thus, this issue is also decided in the Plaintiff's favour and against the Defendants.

Issue Nos. 12 and 14

13. Both the above two issues were to be proved by the Plaintiff, but the Plaintiff could not produce substantial evidence on the file. Therefore, the above two issues are decided against the Plaintiff and in favour of the Defendants.

Issue Nos. 15 and 16

14. Since, both the above issues are connected with each other, they are being disposed of together. Onus to prove these two issues was on the Plaintiff. It is proved from the evidence of P.W. 1, Vinay Kumar that a notice, Exh. A1, on behalf of the Defendant company was served upon the Plaintiff and on that basis, cause of action arose for the Plaintiff to file the instant suit and this notice was served upon the Plaintiff in Mount Abu where the Plaintiff is running its hotel business. Thus, this suit is within the jurisdiction of this Court and the Court is fully competent to hear this case. Therefore, the above two issues are decided in Petitioner's favour and against the Defendants.

Issue Nos. 1 and 13

15. The burden to prove these issues was on the Plaintiff. Since, the Plaintiff has been successful in proving the Issue Nos. 1, 2, 4, 5 and 6, thus, if the Defendant company starts its hotel business at any place in India, it would certainly cause financial loss to the Plaintiff. Therefore, the above two issues are decided in Petitioner's favour and against the Defendants.

Issue No. 17

16. As clear from the above discussion suit of the Plaintiff deserves to be decreed against the Defendant.

ORDER

17. The Plaintiff's suit is decreed against the Defendants and it is declared that the notice dated, 27th July, 1995 served upon the Plaintiff is illegal and thus, null and invalid and a restrain Order is passed against the Defendants restraining them from giving threat to the Plaintiff and preventing them Plaintiff-Hotel to use the name "Hotel Hilltone", from putting any hurdles in the manufacturing and selling of edible items prepared by the Plaintiff-hotel under its registered trade mark, from using the registered trade mark of Hotel Hilltone of the Plaintiff by bringing any change to it in order to create confusion with regard to the logo and trade mark of the Plaintiff-hotel in anywhere in India or from carrying out hotel activities or any other business with other Indian companies under such duplicate trade mark which are similar to that of the Plaintiff-hotel. Parties will bear their own costs. Decree to be prepared accordingly.

Sd/- 23.4.2010
(Narender Singh Dhadda)
Addl. Sessions Judge
(Fast Track) Mount Abu Road
Rajasthan

18. Judgement & Order dictated and pronounced in open Court on today the 23rd April, 2010.

Sd/- 23.4.2010
(Narender Singh Dhadda)
Addl. Sessions Judge
(Fast Track) Mount Abu Road
Rajasthan

//True and Translated copy//