

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL APPELLATE JURISDICTION)

RULE NO.01 OF 2020
(Arising out of Trade Mark Appeal N0.05 of 2020)

IN THE MATTER OF:

An application under Section 5 of the Limitation Act, 1908

And

IN THE MATTER OF:

Kazi Md. Kamrul Islam

And

...Petitioner- Appellant.

-vs-

The Registrar, Department of Patents, Designs and Trade Marks and others.

... Respondents.

And

Mr. Gazi Md. Neamat Hossain, with
Mr. Md. Sofiullah Haider, Advocates

... For the Petitioner-Appellant.

Mr. Mohammed Mozibur Rahman, Advocate

.....For the Respondent No.4.

Heard on: 04.03.2021 and 10.02.2022

Judgment on:17.02.2022

Present:

Mrs. Justice Farah Mahbub.

And

Mr. Justice S.M. Maniruzzaman

Farah Mahbub, J:

The cardinal issue requires determination in the instant Rule is whether Section 5 of the Limitation Act, 1908 is applicable for condonation of delay in preferring appeal under Section 100 of the Trade Mark Act, 2009 (Act No. 19 of 2009).

Vide Section 100 (2) of the Trade Mark Act, 2009 (in short, the Act, 2009) the Legislature has created forum of appeal before the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh, which provides as under:

“১০০। আপীল।-(১).....

(২) উপ-ধারা (১) বা এই আইনে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন বা বিধি অনুযায়ী নিবন্ধন কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল করা যাইবে।”

Challenging the order or decision passed by the Registrar under this Act or Rules so framed thereunder, an appeal may be preferred before the High Court Division within the prescribed period “ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে”. The word “ নির্ধারিত ” has been defined in Section 2(12) of the said Act, which runs as follows:

“নির্ধারিত’ অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কার্যধারার ক্ষেত্রে, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং, অন্যান্য ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;”

Supreme Court of Bangladesh (High Court Division) Rules, 1973 (in short, the Rules, 1973) is the governing rules, so framed in exercise of power as provided under Article 107(1) of the Constitution of the People’s Republic of Bangladesh for “ হাইকোর্ট বিভাগের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে”. Chapter-‘V’ of the Rules, 1973 contains “General Rules of Procedure”. However, Rules 3-18 as incorporated under the Heading “*B-Appeal Memo, Revisional Application etc.*” deals with the respective procedures for drawing up/ filing of Memo of Appeal and of cross-objection including revision in the manner as prescribed under Order XLI Rule 1 or as the case may be under Order XLIII Rule 2 of the Code of Civil Procedure (in short, the Code). Order XLI Rule 1 of the Code lays

down the procedure and that Order XLIII Rule 2 provides that the provision of Order XLI will apply, so far as may be, to appeal from orders.

So far limitation period for preferring appeal is concerned against decree or order passed under the Code Article 156 of the 1st Schedule of the Limitation Act, 1908 provides as follows:

“The First Schedule”

Description of Appeal	Period of Limitation	Time from which period begins to run.
156. Under the Code of Civil Procedure, 1908, to the High Court Division except in the cases provided for by article 151 and Article 153.	Ninety Days	The date of the decree or order appealed from.

Supreme Court of Bangladesh (High Court Division), Rules, 1973, however, does not specifically provide any time frame for preferring appeal before the High Court Division against the order passed by the Registrar concerned under the Trade Mark Act, 2009. In this regard, Section 100(6) of the Act, 2009 provides, *inter-alia* : “ হাইকোর্ট বিভাগে বিচার্য আপীলের ক্ষেত্রে, এই আইন ও বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে”.

In other words, respective provisions of the Code of Civil Procedure shall apply to appeal before the High Court Division but subject to the provisions of the Act No.19 of 2009 and the Rules so framed thereunder i.e. “ট্রেডমার্ক বিধিমালা, ২০১৫” (in short, Rules, 2015).

Rule 50(1) of the Rules of 2015 provides that challenging the order or decision of the Registrar the aggrieved party may prefer an appeal

before the High Court Division within 2(two) months from the date of receipt of the copy / certified copy thereof.

Rule 50(1) of the Rules of 2015 is quoted below:

“ ৫০। হাইকোর্ট বিভাগে আপীল।- (১) নিবন্ধকর কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আদেশ বা সিদ্ধান্তের অনুলিপি প্রাপ্তির ২ (দুই) মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।”

In other words, since Bangladesh Supreme Court (High Court Division) Rules, 1973 does not prescribe any time limit for preferring appeal before the High Court Division against the order passed by the Registrar under the Act, 2009 as such, the time frame as prescribed in Rule 50(1) of the Rules of 2015 is applicable.

At this juncture, Mr. Gazi Md. Neamat Hossain, the learned Advocate appearing with Mr. Md. Sofiullah Haider, the learned Advocate for the petitioner-appellant submits that in order to fix time limit for preferring appeal under Section 100(2) of the Act, 2009 Rule 50 (1) of the Rules, 2015 has to be read along with Rule 15(7) and (8) of the said Rules, for, vide Rule 15(6) the Registrar on receipt of written objection under sub-rule (2) or after hearing the applicant under sub-rule (5) shall give decision on the application for registration of trade mark and shall inform the applicant to that effect in Form TMR -19. Moreover, vide Rule 15(7), he goes to submit, the applicant may apply to the Registrar in Form TM-15 within 1(one) month of his being informed of the said decision “সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে” to refer the reasons for giving the said decision “সিদ্ধান্ত প্রদানের যুক্তিসমূহ অবহিত করিবার জন্য” and if there be any application to that effect, the Registrar shall inform the applicant the respective reasons within 1(one) month of receipt of the said application.

However, vide sub-rule (8) of Rule 15, he submits, for preferring appeal the date on which the decision of the Registrar has been sent to the applicant shall be deemed to be the date on which the decision of the Registrar has been passed. As such, he submits that as a whole, limitation period for filing appeal before the High Court Division is (2+1) 3 months.

In this connection referring to Section 29(2) of the Limitation Act, 1908 he goes to submit that Section 5 of the said Act comes into play if limitation period for preferring appeal under special law is same from the period as prescribed under the First Schedule of the Act, 1908. Since vide Article 156 of the First Schedule, the period to prefer appeal before the High Court Division from a decree or order passed under the Code is 90 (ninety) days, and the appeal under Section 100 of the Act, 2009 read with Rule 15(7) and (8) is also 90 (ninety) days as such, Section 5 of the Act, 1908 is applicable. In support, he has referred the decision of the case of *Bijanlata Bassak Vs. Bhudhar Chandra Das* reported in *AIR 1955 (Calcutta)-578*.

Conversely, Mr. Mohammed Mozibur Rahman, the learned Advocate appearing for the respondent No.4 submits that admittedly Trade Mark Act, 2009 is a special law prescribing specific time limit of 2 (two) months under Rule 50 (1) of the Trade Mark Rules, 2015 for preferring appeal; whereas Rule 15(7) gives 1(one) month time to the applicant to ask the Registrar, if so desires, in form TM-15 for giving reason of the decision given earlier by the said authority under Rule 15(6). As such, said period of 1 (one) month cannot be merged with the prescribed period of 2(two) months as provided under Rule 50(1) in order

to extend the period upto 3(three) months for preferring appeal. As such, Section 5 of the Limitation Act, 1908 has no manner of application for condoning the delay in preferring appeal under Section 100(2) of the Act, 2009. Accordingly, he submits that this Rule for condonation of delay being devoid of any substance is liable to be discharged.

For proper appreciation of the respective arguments so have been advanced by the learned Advocates appearing on behalf of the respective contending parties let us first have a look at Rules 10, 14 and 15 of the Trade Marks Rules, 2015, which are relevant for disposal of the instant Rule and are quoted as under:

“১০। ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদন, ইত্যাদি।- (১) পণ্য বা সেবার জন্য কোন ট্রেডমার্ক, সার্টিফিকেশন ট্রেডমার্ক, সমষ্টিগত মার্ক বা প্রতিরক্ষামূলক মার্ক নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য ফিসহ নিবন্ধক বরাবর টিএম-১ ফরমে ৩ (তিন) টি অনুলিপিসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদন চতুর্থ তফসিলে উল্লেখিত যে কোন একটি শ্রেণিভুক্ত পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত হইবে এবং এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একই মার্ক বিভিন্ন শ্রেণির পণ্য বা সেবায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও পৃথক আবেদন করিতে হইবে।

(৩) একই শ্রেণিভুক্ত সকল বা বিভিন্ন পণ্য বা সেবা সম্পর্কে নিবন্ধনের আবেদন করা হইলে, উহাতে মার্ক এর ব্যবহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে।

(৪) কোন আবেদনকারী তাহার আবেদনে অগ্রাধিকার তারিখ দাবী করিলে, আবেদনের সহিত উহার স্বপক্ষে দলিল দাখিল করিতে হইবে।

১৪। আবেদন পরীক্ষা।- কোন ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদনপ্রাপ্তির তারিখ হইতে ২(দুই) মাসের মধ্যে নিবন্ধন-

(ক) আবেদনকৃত ট্রেডমার্ক এর ক্ষেত্রে ধারা ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ৬৭(১) এবং ১২০ এ উল্লিখিত শর্তের লঙ্ঘন হইয়াছে কি না উহা পরীক্ষা করিয়া টিএমআর-৪ ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) আবেদনকৃত ট্রেড মার্কের ব্যবহার যাহাতে ভবিষ্যতে প্রতারণা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে না পারে সেই লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নিবন্ধিত কোন ট্রেডমার্ক বা পূর্বে দাখিলকৃত বিবেচনাধীন আবেদনসমূহের মধ্যে একই পণ্য বা সেবার জন্য অথবা একই ধরনের পণ্য বা সেবার জন্য, অথবা একই বর্ণনার পণ্য বা সেবার জন্য, অথবা এইরূপ পণ্য বা সেবার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিমূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ কিনা উহা নিশ্চিত হইবার জন্য পরীক্ষা করিবেন এবং টিএমআর-৪ ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৫। আবেদন সম্পর্কে আপত্তি এবং উহার নিষ্পত্তি।- (১) বিধি ১৪ এর অধীন ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদন পরীক্ষা ও অনুসন্ধান পরিচালনা এবং মার্ক ব্যবহারের কোন প্রমাণ, বা সুস্পষ্টতা বা অপূর্ণ যে কোন বিষয়, যাহা আবেদনকারী দাখিল করিতে পারেন উহা বিবেচনার পর নিবন্ধক, আবেদন সম্পর্কে কোন আপত্তি, শর্ত, সংশোধন, পরিমার্জন বা বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে চাহিলে, তিনি বিধি ১৪ এর অধীন আবেদন পরীক্ষা ও অনুসন্ধান পরিচালনা সমাপ্ত হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে উক্ত আপত্তি, শর্ত, সংশোধনী, পরিমার্জন বা বিধি-নিষেধ সম্পর্কে টিএমআর-১২ ফরমে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অবহিত হইবার তারিখ হইতে ২(দুই) মাসের মধ্যে আবেদনকারী উক্ত আপত্তি, শর্ত, সংশোধনী, পরিমার্জন বা বাধা-নিষেধ সম্পর্কে লিখিত জবাব দাখিল করিবেন অথবা টিএম-২৩ ফরমে শুনানির জন্য আবেদন করিবেন, তবে টিএম-১৯ ফরম দাখিল করিয়া আরও ২(দুই) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল না করিলে অথবা শুনানির জন্য আবেদন না করিলে আবেদনটি আবেদনকারী কর্তৃক পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন পরিত্যক্ত হওয়ার নোটিশ জারির পরবর্তী ৫(পাচ) বছরের মধ্যে নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে উক্ত পরিত্যক্ত আবেদনটি পুনর্বহাল করার সুযোগ থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন শুনানির জন্য আবেদন করা হইলে নিবন্ধক আবেদনের তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ১(এক) মাসের মধ্যে শুনানির দিন ধার্য করিবেন এবং উহা আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৫) নিবন্ধক বা তদকর্তৃক মনোনীত রেজিস্ট্রার কোন কর্মকর্তা শুনানি করিবেন এবং আবেদনকারী নিজে অথবা তাহার ট্রেডমার্ক প্রতিনিধি বা আইনজীবী শুনানিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) এর অধীন লিখিত জবাব প্রাপ্তির পর অথবা উপ-বিধি (৫) এর অধীন শুনানির পর নিবন্ধক আবেদনকৃত ট্রেডমার্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং উহা টিএমআর-১৯ ফরমে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ১(এক) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের যুক্তিসমূহ অবহিত করিবার জন্য টিএম-১৫ ফরমে নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে আবেদন করা হইলে আবেদন প্রাপ্তির ১(এক) মাসের মধ্যে নিবন্ধক তদকর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের যুক্তিসমূহ আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৮) এই বিধির অধীন যে তারিখে আবেদনকারীর নিকাট সিদ্ধান্ত প্রেরণ করা হইবে, আপীলের ক্ষেত্রে, উহাই নিবন্ধক কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বলিয়া গণ্য হইবে।”

Vide Rule 10 of the Trade Marks Rules, 2015 the applicant may file application in Form TM-1 for registration of trade mark of any product or service. Vide Rule 14 on receipt thereof the Registrar upon scrutiny shall endorse his opinion in Form TMR-4 as to whether there is any violation of Sections 6/8/9/10/11/67(1) and Section 120 of the Act,

2009 within 2(two) months from the date of receipt of the said application.

Vide Rule 15(1) after completion of the examination and inquiry of the application for registration of trade mark the Registrar if wants to impose any condition, amendment or registration, shall inform the applicant in Form TMR-12 within 10 (ten) days of completion of such examination and enquiry.

Rule 15(2) provides that the applicant may file written objection within 2(two) months from the date of his knowledge or may make prayer in Form TM-23 for hearing; however, by filing an application in Form TM-19 he may ask for an extension of time for another 2(two) months.

Under Rule 15(3) if no written objection or application for hearing is filed within the stipulated period the application for registration shall be deemed to have been abandoned. However, subject to payment of prescribed fees within 5(five) years from the date of service of notice of the said abandoned application it may be restored.

Rule 15(4) provides that if application is made under Rule 15(2) for hearing the Registrar shall fix the date of hearing of the application within 1(one) month from the date of receipt of the said application so made in Form TM-23.

Rule 15(6) provides that on receipt of written objection under sub rule (2) or after hearing under sub-rule (5) the Registrar shall give decision on the application for registration of trade mark and shall inform the applicant of his decision in Form TMR -19.

Under Rule 15(7), the applicant may apply to the Registrar in Form TM-15 within 1(one) month of knowledge of the said decision under sub-

rule (6) “সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ১(এক) মাসের মধ্যে” to refer the reason of the decisions of the Registrar.

Rule 15(8) provides that the date on which the decision of the Registrar, so passed under sub rule (6), is sent to the applicant, “যে তারিখ আবেদনকারীর নিকট সিদ্ধান্ত প্রেরণ করা হইবে” shall be the regulating date for preferring appeal.

In this regard, the categorical contention of the respondent No. 4 by filing counter-affidavit is that the present petitioner-appellant and the respondent No.4 filed respective applications bearing Nos.68052 dated 07.11.2000 and 86279 dated 21.06.2004 respectively before the Registrar of Trade Mark. The application of the petitioner, however, was abandoned on 03.05.2012. Subsequently, on examination of the application of the respondent No.4 the Registrar finally registered the same and that the mark in question was duly advertised in the respective journal in the name of the respondent No.4.

Further contention of the said respondent is that the petitioner has no right to claim trademarks, as because he has already transferred the title of the trade mark in question in favour of one Md. Wasim Sukum on 17.06.2020 and that said Md. Wasim Sukum filed an application being No.TM-16 before the Registrar of Trade Marks on 18.06.2020 for amending the name of the ownership of the trade marks in question.

As observed earlier, in view of Section 100 (2) of the Act, 2009 read with Rule 50(1) of the Rules, 2015 the limitation period for preferring appeal before the High Court Division is 2(two) months to be computed from the date of receipt of the certified copy of the order or decision of the Registrar and that vide Rule 15(8) the date on which the

decision of the Registrar, so passed under Rule 15(6), is sent to the applicant in Form TMR-19 shall be deemed to be the date of decision of the Registrar.

Here, the time period as prescribed in Rule 15(7) has no role to play, for, vide Rule 15(7) the Registrar on receipt of the application in Form TM-15, if there be any, shall inform the applicant the reason of his decision so taken under Rule 15(7). In other words, sub rule (6) of Rule 15 deals with the decision “সিদ্ধান্ত” of the Registrar which is duly notified to the applicant on behalf of the Registrar in Form TMR-19 and Rule 15(8) deals with the date of the said decision for preferring appeal under Section 100 (2) read with Rule 50(1) of the Rules, 2015. Conversely, Rule 15(7) deals with supply of reasons ‘যুক্তিসমূহ’ for taking the said decision by the Registrar, provided any prayer is made to that effect by the applicant. No where within the four corners of Section 100(2) of the Act, 2009 read with Rule 50(1) of the Rules, 2015 the time period so consumed for supply of the certified/copy of the reason “যুক্তিসমূহ” of the said decision in Form TM-15 has been made inclusive.

Be that as it may, we have no manner of doubt to find that time period for preferring appeal under Section 100(2) read with Rule 50(1) is 2(two) months and time starts from the date of receipt of the certified copy of the order or decision of the Registrar passed under Rule 15(6) read with Rule 15(8) of the Rules, 2015.

Last but not the least, it is the established principles of law that under special law when time period has been prescribed for preferring appeal Section 5 of the Limitation Act, 1908 cannot be applied unless incorporated by the Legislature in express terms. Trade Mark Act, 2009

being a special law and having prescribed specific period for preferring appeal before the High Court Division as such, in the absence of incorporation of Section 5 of the Limitation Act, 1908 it shall have no manner of application for condoning delay in preferring appeal under Section 100(2) of the Act, 2009. Rather, it is an admitted position of facts that Trade Mark Appeal No.05 of 2020 has been preferred before this Court beyond the time frame as fixed under Rule 50(1) of the Rules, 2015. In view of the above position of facts and law, the decision so has been referred to by the petitioner–appellant has no manner of application in the present case.

In the result, the Rule so issued under Section 5 of the Limitation Act, 1908 is hereby discharged. Resultantly, Trade Mark Appeal No.05 of 2020 is hereby dismissed without any order as to costs.

Communicate the order at once.

S.M. Maniruzzaman, J:

I agree.