



(i)

DIE VERHOUDING TUSSEN HANDELSMERKE REG EN
"PASSING OFF"

(Deur Izak Frederik Redelinghuys du Preez.)

Verhandeling ingedien op Mei 1960
ter gedeeltelike vervulling van die
vereistes vir die GRAAD LL.B. aan die
Universiteit van die Oranje Vrystaat.

.....
EKSAMINATOR.

-----000000000-----



UOVS - SASOL-BIBLIOTEEK



11108065600122000018

Universiteit van die Oranje-Vrystad
BLOEMFONTEIN
10 DEC 1963
KLAS No. T 347.7 Pre
No. 71914
BIBLIOTEK

...DIE EKSEMPLAAR MAG ONDER
GEEN OMSTANDIGHEDE UIT DIE
BIBLIOTEK VERWYDER WORD NIE

INHOUDSOPGAWE.

	<u>Bladsy.</u>
BIBLIOGRAFIE.	(iii)
REGISTER VAN GEWYSDE SAKE.	(iv)
INLEIDING.	1.
VOORWERP VAN BESKERMING.	4.
Ongeregistreeerde Handelsmerke.	5.
Geregistreeerde Handelsmerke.	6.
DIE FORMELE AARD VAN 'N HANDELSMERK.	7.
DIE REG OP 'N GEREGERISTREERDE MERK.	8.
DIE OORSPRONG EN DOEL VAN HANDELSMERKE.	9.
HULPVERLENING DEUR DIE HOWE.	10.
WAT REGISTRASIE VAN HANDELSMERKE BEOOG.	12.
DIE GEVOLGE VAN ONDERSKEID TUSSEN INBREUKMAKING EN "PASSING OFF".	14.
DIE BEGINSELS WAAROP VERLIGTING TOEGESTAN WORD TEN OPSIGTE VAN AANHAKING.	15.
(a) Bedrog gepleeg teenoor die publiek.	15.
(b) Bedrog tot benadeling van die houer van 'n handelsmerk.	18.
(c) Aksie gegrond op eiendomsreg.	21.
(d) "Passing Off" as aantasting van Immateriële- goederereg.	23.
(e) "Passing Off" as aantasting van 'n Persoon- likheidsreg.	26.
DIE BEGINSELS WAAROP GEREGERISTREERDE HANDELSMERKE BESKERM WORD.	27.
DIE VORM VAN VERLIGTING GEGEE DEUR DIE HOWE.	39.
'N PAAR GEVOLGTREKKINGS TEN SLOTTE.	41.

-----ooooCoooo-----

B I B L I O G R A F I E.

Let wel: Die werke hieronder opgeteken, word in die teks en in die voetnotas slegs deur die skrywers se name aangedui.

	<u>Bladsy.</u>
CALLMANN; Unfair Competition and Trade-Marks. 2de Uitgawe.	1,11,15,16,17,21,40.
DRUCKER, W.H.; Kort Begrip van het Recht Betreffende de Industriële Eigendom.(Tweede Druk.).	1.2,3.
FULTON; Law of Patents, Trade Marks and Designs. (3de Uitgawe.).	18, 21, 42.
JOUBERT, W.A.: Grondslae van die Persoonlikheidsreg.	23, 25, 26.
KERLY; Kerly on Trade Marks. (7de Uitgawe deur R.G. Lloyd & F.E. Bray.	4,5,6,10,12,28,30.
McKERRON, R.G.: The Law of Delict.	20.
MEYER, Prof. Mr. E.M.: Artikel in T.H.R.H.R., Mei 1959, bls 120 deur L.J. du Plessis.	25.
NIMS, Harry D.,: Unfair Competition and Trade-Marks. (4de Uitgawe.).	14.23,24,25,30,32.
OPPENHEIM, S. Chesterfield,: Unfair Trade Practices, Cases, Comments and Materials. Trade Regulation.	11.
POLLOCK: The Law of Torts (15de Uitgawe) deur P.A. Landon.	20,22,27.
SALMOND: Salmond on Torts.(11de Uitgawe) deur R.F.V. Heuston.	4,14,18,20,25,27.
UNDERHILL, Arthur,: A summary of the Law of Torts or Wrongs Independant of Contract.	39.
VAN DEN HEEVER, F.P.: Aquilian Damages in South African Law.	4,9,18,33.
WINFIELD: Textbook of the Law of Torts. (5de Uitgawe).	2,21,22.

S T A T U T E.

"Lanham" Act. (V.S.A.).	40.
"Act of 1883." Art. 75.	28.
Federal trade-marks registration Acts.(V.S.A.)	11,16.
1905 and 1946 Acts. (V.S.A.)	30.
1905 Act (Engeland) Art. 3.	7.
Act 28 of 1938 (Engeland) Art. 2.	13,27.
" Art.4(1)	28.
" Art.27.	29.
" Art.28.	6.
Wet 9 van 1916 (S.A.) Art.96.	7,24.
" " 99.	8.
" " 100	8.
" " 105.	38.
" " 124.	13,43.
" " 127.	13.
" " 136.	29.
" " 148(3)	40.

REGISTER VAN GEWYSDE SAKE.

	Bladsy.
Barclays Bank (D.C.& O) vs Volkskas Bpk. 1951(4) 630.	19,25,30.
Batt & Co's. T.Ms. (1898) 2 Ch. 434.	28.
Bristol Laboratories Inc. vs Ciba Ltd. 1960 A.D. (Nog nie gerapporteer.).	38,42,43.
Celotex Co. vs. Millington.	11,16.
Cohen vs. Nagle.	23.
Du Pont Powder Co. vs Masland.	24.
Durban Gift Shop Ltd vs The Gift Box Ltd. 1952(4) 993.	38.
Eastman vs Griffith's Cycle Corp. 1898 15R.P.C.	29
Edelsten vs Edelsten.. . . .	22,23.
Eno vs Dunn 1890 A.C. 252.	30,39.
International News Service vs Associated Press (1918) J.W.Jagger & Co. Ltd. vs Furnishers Cape (Pty.) Ltd. 1948(3) 603.	32.
Leather Cloth Co. vs. American Leather Cloth Co.(1863)	22,23.
Levy vs Walker.	36.
Marlton & Hotchin vs Holmes. 1944 N.P.D.60.	34.
Millington vs Fox. 3 Myl. & C. 338 (1938).	21.
Patlansky & Co. Ltd. vs Patlansky Bros. 1914 T.P.D. 491.	23,36.
Patz vs Greene & Co. 1907 T.S. 427.. . . .	37.
Perlman vs Zoutendyk. 1934 C.P.D. 151.. . . .	33.
Policansky Bros Ltd. vs L & H. Policansky. 1935 A.D. 101.	23,34,35.
Reddaway vs Banham. 1896 A.C. 199.	23.
Scandinavia Belting Co. vs. Asbestos & Rubber Works.	16.
Scriven vs. North.	11,17.
Singer Manufacturing Co. vs. Loog (1880.18 Ch. D.).	10.
Standard Brands Inc. vs Smidler.. . . .	11.

INLEIDING.

n Advertensie staan ons voor die gees uit n Amerikaanse tydskrif van n vader wat aan sy seun vra waarom hy n "weeskind" van n hamer aangekoop het. Dit was n advertensie om die publiek aan te spoor om goed volgens handelsnaam te koop. Op die seun se wedervraag wat hy daarmee beoel, was die vader se antwoord dat hy geen merk of naam op die gekoopte artikel kan vind nie, met ander woorde geen aanduiding van die herkoms⁽¹⁾ daarvan kan opmerk nie.

Genoemde advertensie is n aanduiding van een van die elemente wat ons in n handelsmerk soek, naamlik die oorsprong van die gekoopte artikel of, wat van groter belang is, die oorsprong van die artikel wat ons wil koop.

n Tweede onderdeel van die waarde van die handelsmerk kan ons aflei uit die bedekte kritiek wat uitgespreek is teen die kopie van die seun, naamlik dat die gehalte daarvan onder verdenking staan omdat die gebrek aan n handelsmerk ook n gebrek aan n kwaliteitswaarborg is.⁽¹⁾ Vervaardigers van artikels van goeie gehalte wil dit graag aan die kopers of publiek bekendstel en dui die trots op hulle produkte aan deur dit van n kenmerkende naam te voorsien sodat tevredenheid met die vervaardigde of liever die gekoopte artikel opgevolg kan word deur verdere aankope.

Voorafgaande opmerkings bring ons by n derde eienskap van n handelsmerk, naamlik die advertensiewaarde⁽²⁾ daarvan. Die advertensie van n produk sal op sigself nie van veel waarde wees indien die produk wat gehalte en verkoopsprys aanbetref, nie guns by kopers vind nie. Dit bring ons by n belangrike, indien nie die belangrikste nie, gevolg van n handelsmerk, naamlik die klandisiewaarde⁽³⁾ wat n

(1) Drucker: bls. 70 e.v.
 (2) Drucker; bls 130 e.v.
 (3) Calmann; paragraaf 3. 2.

gunstige ontvangs van die artikels, wat daarmee onderskei word, by die koperspubliek te beurt val.

Die voorafgaande sin bring nog 'n eienskap van 'n handelsmerk na vore, naamlik die onderskeidingswaarde⁽⁴⁾ daarvan, dit wil, sê die feit dat die merk die artikel van ander soortgelyke en soortlike gehalte ware wat deur mededingende vervaardigers bemark word onderskei.

Dit spreek vanself dat 'n handelsmerk wat vir die gebruiker daarvan, as gevolg van een of meer van die voorafgaande eienskappe 'n goeie afset van die artikels onder die naam verkoop verseker, van 'n groot ekonomiese waarde is. Wat vir 'n mens van waarde is wil, 'n mens beskerm sien. So ook die handelsmerk en aangesien 'n mens in beskaafde lande nie op eie beregting aangewys is nie, moet die howe die nodige beskerming verleen.

In die handelsverkeer is handelsmerke van oudsher af bekend. Dit is deur die ou Middelandse seevaarders op ware aangebring om onder andere na 'n skipbreuk die eienaars te kan bepaal van die goed wat uit mag spoel. Merke is op handgemaakte ware deur Europese gildes aangebring sodat die maker van 'n swak vervaardigde artikel opgespoor kan word wat handewerk van sy gilde in diskrediet kan bring. Laasgenoemde was alreeds 'n ou vorm van 'n kwaliteitsmerk soos ons dit vandag nog aantref.

Met die ontwikkeling deur die eeue heen van die handelsverkeer tot wat ons vandag ken, het die klasse van voorwerpe wat daagliks van eienaars verwissel en wat aan die koperspubliek opgevysel word om dit aan te koop tot astronomiese getalle toegenaem. So ook gepaardgaande handelsmerke.

Die eerlikheid van handelaars het met die toenemende handelsverkeer ook meer in gedrang gekom - op die

(4) Drucker: bls 70 e.v.

gebied van handelsmerke en name, onder andere deur met nabootsing van die merke en name wat reeds bekendheid verwerf het munt uit die reputasie van ander te slaan. Howe het om billikheidsredes begin verligting toestaan teen die oneerlike parasietiese neigings wat as "Passing off" bekend geraak het.

Wetgewers het ook begin notisie neem van handelsmerke en die gebruike wat daarmee gepaard gaan en het stelsels van registrasie verorden om die gebruik van merke te kan kontroleer.

Ons sal later probeer aantoon dat 'n onderskeid gemaak word tussen handelsmerke en name wat

- (a) weens die bekendheid wat dit vir die handelware en die besigheid van die gebruikmaker daarvan verkry het, in regte erkenning erlang het en geniet, en
- (b) handelsmerke en name waarop die registreerder daarvan deur registrasie van die merke en name, 'n reg daarop gevestig kry wat voortspruit uit die wetlike verordening wat registrasie moontlik maak.

Die eerste hiervan word in die Anglo-Amerikaanse reg "Common Law" handelsmerke en name genoem terwyl die tweede as "registered marks" bekend staan.

Die gevolg wat die bogenoemde onderskeid in die regspraak meebring kom ons as eienaardig voor omdat oortreding teen die eerste bekend staan as "Passing Off", aanhaking gaan ons dit op Afrikaans noem⁽⁵⁾, terwyl oortreding teen die laasgenoemde as "infringement", inbreukmaking, bekend staan.

Ons gaan probeer navors wat die verhouding tussen "Passing Off" en handelsmerkereg is en ook watter doel bereik word deur in naam te onderskei tussen die twee aksies waarvan respektiewelik gebruik gemaak word ter beskerming

(5) Die woord 'aanhaking' ontleen ons aan Drucker se gebruik daarvan in Hollands.

van ongeregistreerde of onregistreerbare merke aan die een kant en geregistreerde handelsmerke aan die ander kant, naamlik die aksie gerig teen "Passing Off" en die aksie gerig teen "infringement". Ons will ook probeer vasstel of die onderskeiding tussen die aksies geregverdig is. Ons stel mettertyd die twee aksies breedvoeriger teenoor mekaar.

DIE VOORWERP VAN BESKERMING.

Kerly ⁽⁶⁾ beskryf 'n handelsmerk as volg:

"A trade mark is a symbol which is applied or attached to goods offered for sale in the market, so as to distinguish them from familiar goods, and to identify them with a particular trader or with his successors or the owner of a particular business, as being made, worked upon, imported, selected, certified or sold by him or them, or which has been properly registered under the Acts as the trade mark of a particular trader."

Ons sien dat hy maklik van die eienaar van 'n handelsmerk praat soos ons dit ook in statutêre beskrywings, in gewysde sake en in ander handboeke ⁽⁷⁾ oor die onderwerp aantref.

Nou verstaan ons onder eiendom, eiendom in 'n stoflike saak, ⁽⁸⁾ wat 'n handelsmerk beslis nie is nie al wil ons moderne regsgevoel dit aan ons voorskryf om die regte op en in 'n handelsmerk as eiendom daarin te beskou. Ons sal later probeer om 'n juister omskrywing na ons mening van die regte wat verkry word en die beskerming wat vereis word te bespreek. ⁽⁸⁾ Ondertussen wil ons ons graag aansluit by wat van den Heever ⁽⁹⁾ met verwysing na Grotius Inleyd. 2.3.1. se

(6) Kerly: bls. 20.

(7) Salmond: para. 211.

(8) infra bla. 27 e.v.

/"As a

"As a matter of fact ownership and real rights are very much overrated concepts; they are only tags to signify the sum total of legal remedies which a person has to assist him in retaining, enjoying or recovering possession of a thing."

Van besit, "possession", in die ware sin van die woord kan ons nie praat wanneer ons van 'n handelsmerk praat nie want dit dui alweer op 'n stoflike saak; ons kan hoogstens praat van die regte tot gebruik van die handelsmerk wat in die plek kom van die de facto besit van 'n stoflike saak.

Hoe kom hierdie regte tot stand? Ons moet hier onderskei tussen twee hoof-klasse van handelsmerke; (a) geregistreeerde handelsmerke en (b) ongeregistreeerde handelsmerke. Laasgenoemde sluit ook in ongeregistreeerbare handelsmerke in sekere gevalle.

Ongeregistreeerde handelsmerke.

Die regte tot 'n ongeregistreeerde handelsmerk kom tot stand deur gebruik van 'n merk totdat dit die eienskappe van 'n handelsmerk soos hierbo⁽¹⁰⁾ uiteengesit verkry. Hierdie regte berus op feite wat deur die aanspraakmaker daarop in 'n geding waarin dit in geskil is bewys moet word:

"Rights in respect of unregistered trade marks arise in consequence of facts. One of the facts is the reaction of the public when they see a trade mark on goods or in an advertisement."⁽¹¹⁾

Die vernaamste hiervan is die onderskeidingswaarde, die feit dat die publiek by die waarneming van die

(10) supra bls. 1 en 2.

(11) Kerly: bls 12.

persoon se handelsmerk die betrokke handelsware met die besigheid van die houer van die merk, en met geen ander persoon of besigheid nie, verbind. Indien die gebruiker van n handelsmerk hierdie feite bewys kan hy sy aanspraak op alleengebruik van die betrokke merk staaf en die hof se hulp inroep om ander persone te belet om van die betrokke merk, of n nabye ooreenkoms daarvan, vir eie gewin te gebruik.

Verder moet bewys gelewer word dat die merk reeds lank genoeg gebruik was as onderskeidingsteken van n besigheid of handelsware om aanspraak op bekendheid te bevestig. Die blote gebruik in advertensies van so n merk met die doel om n besigheid wat nog ge-open moet word, of om die voorgenome bemerking van handelsartikels aan te kondig, sal nie aanspraak op gebruik van n ongeregistreerde merk vestig nie.

Indien aan die feitelike vereistes aangestip voldoen word en ons aan kan neem dat dit aldus deur n hof aanvaar sal word, kan ons die persoon wat op grond daarvan op die merk aanspraak maak as die houer van die merk beskou.

Geregistreerde Handelsmerke.

Die regte op n geregistreerde handelsmerk kom by registrasie daarvan met die doel om dit as n handelsmerk te gebruik tot stand, onderworpe aan: (12)

(a) Die regte van enige ander persoon wat uit die register (van handelsmerke) mag blyk;

(b) Die regte toegesê aan mede-geregistreerdes;

(c) Die regte van persone wat hulle merke reeds voor registrasie van die merk gebruik het (d.w.s. gemene reg handelsmerke).

(d) Totdat die tydperk vir besware verloop het, van botsende regte van enige ander persoon in die reg.

(e) Die regte van geregistreerde gebruikers onder Art. 28 van die 1938 Wet (Engeland).

DIE FORMELE AARD VAN 'N HANDELSMERK.

Artikel 3 van die 1905 Wet op handelsmerke (Eng.) (Art. 96 van Wet 9 van 1916 S.A.) gee die volgende beskrywing van 'n (gemenerereg handels-) "merk":

"A 'mark' shall include a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof....."

Artikel 68(2) van die 1938 Wet (England) wat die meeste bepalinge van die bogenoemde Wet oorgeneem het, bevat die verdere definisie:-

"References in this Act to the use of a mark shall be construed as references to the use of a printed or other visual representation of the mark, and references therein to the use of a mark in relation to goods shall be construed as references therein to the use thereof upon, or in physical or other relation to, goods."

Hierdie aangehaalde definisies sluit nie alle moontlike gedaantes wat 'n handelsmerk kan aanneem in nie maar is genoeg om 'n aanduiding te gee van wat alles as 'n handelsmerk aanvaar kan word en ons word steeds op die meriete van aangevoerde feite aangewys om in elke besondere geval vas te stel of 'n bepaalde merk 'n handelsmerk is of nie.

Voor die "Trade Marks Registration Act, 1875 was daar geen beperking op die soort of klas van simbole wat, indien aangeneem en gebruik as 'n handelsmerk, nie beskerming teen inbreukmaking (infringement) sou geniet nie. Die howe het egter geweier om sulke simbole as handelsmerke te erken waar dit wanvoorstellinge bevat het of waar gebruik daarvan bedrieglik sou wees. Die howe het toe ook nie skandalige of onkiese simbole as handelsmerke erken nie.

DIE REG OP 'N GEREGISTREERDE MERK.

Die reg op 'n geregistreeerde handelsmerk word ontleen aan die artikels van die bepaalde Wet waaronder dit geregistreeer is en spruit voort uit die registrasie daarvan en nie uit die feit of die merk 'n handelsmerk is of nie. Die wetteregtelike definisies omskryf slegs die fundamentele eienskappe van die merk, die goedere wat die merk dra en van die persoon wie 'n reg daarop vorder tot die mate wat as vereistes gestel word om 'n merk as 'n handelsmerk geregistreeer te kry; want ander artikels bepaal weer die registreerbaarheid van 'n merk as 'n handelsmerk.

Artikel 99 van Wet 9 van 1916 (S.A.) bepaal byvoorbeeld as volg:

99. Een registreerbaar handelsmerk moet bevatten of bestaan uit een van de volgende wezenlike biesonderheden:-

- (a) de naam van een maatschappij, individu of firma voorgesteld op een biezondere of bepaalde wijze; of
- (b) de handtekening van de persoon die de registrasie daarvan aanvraagd, of van een voorganger in zijn besigheid; of
- (c) een verzonnen woord of verzonnen woorden; of
- (d) een of meer onderscheidende woorden, die redelijkerwijze niet voor handelsgebruik dienen; of
- (e) elk ander onderscheidend merk."

(Het sekere voorbehoude wat daarop volg en van minder belang is.)

Artikel 100 van genoemde Wet lê weer neer wat nie geregistreeer kan word nie.

DIE OORSPRONG EN DOEL VAN HANDELSMERKE.

Die reg in verband met onloutere mededinging ("un-fair competition" noem hulle dit in die V.S.A.) het ontstaan om die mededingende aard van die vrye handelsverkeer te beskerm op grond van billikheid en uit die begeerte om bedrieglike mededinging in die handelsverkeer te voorkom.

In die handel is daar verskeie gebruike wat daarop gemig is om met die oog op eie gewin, mededingende handels-sake uit te skakel. Daar word egter perke gestel aan metodes waarvan gebruik gemaak mag word; die howe staan verligting toe wanneer mededingers buite die norme gestel vir billike mededinging gaan. So skryf wyle Appelregter van den Heever:⁽¹³⁾

"Roman Dutch law has a strong individualistic bias..... Because of this bias the presumption is in favour of freedom of action. Public policy demands free competition in the trade and professions. Consequently where another suffers loss because I deliberately beat him in fair competition, he has no redress"

"As a rule there is sufficient legal ground for shifting the loss on to the shoulders of its author if his conduct which caused the patrimonial loss is found to have been:-

- (1) a contravention of a rule of positive law; or
- (2) tainted with dolus (evil design); or
- (3) tainted with culpa (blameworthiness)."

Verder skryf die geleerde skrywer:

"To interfere in the affairs of another is in itself blameworthy and an unauthorised person does so at his peril." (Dit met verwysing na Digesta 50 :17 : 36.)⁽¹⁴⁾

Een van die metodes van mededinging wat as onloutere konkurrensie beskou word in die handelsverkeer, is om in

(13) van den Heever: bls 45
 (14) " " " : bls 37.

ander se handelsmerk of -naam wat al bekendheid by die koperspubliek verkry het, so na te boots dat die gebruiker van die nabootsende merk 'n deel van die afset van die oorspronklike gebruiker na sy kant kan afkeer. In eise op sodanige feite gegrond staan die howe verligting toe.

"'No man', said James L.J.' is entitled to represent his goods as being the goods of another man; and no man is permitted to use any mark, sign or symbol, device or means, whereby, without making a direct false representation himself to a purchaser who purchases from him, he enables such purchaser to tell a lie or to make a false representation to somebody else who is the ultimate customer. That being, as it appears to me, a comprehensive statement of what the law is upon the question of trade mark or trade designation, I am of opinion that there is no such thing as a monopoly or a property in the nature of a copyright, or in the nature of a patent, in the use of any name. Whatever name is used to designate goods; always subject to this, that he must not, as I said, make, directly or through the medium of another person, a false representation that his goods are the goods of another person."⁽¹⁵⁾

HULPVERLENING DEUR DIE HOWE.

In die Anglo-Amerikaanse reg is die aksie gegrond op "Passing Off" 'n ou bekende, sogenaamde "tort" wat nie op wetgewing berus nie maar deel vorm van Engelse en Amerikaanse "common law". Dit het ontstaan in die Engelse "Courts of Equity" en is 'n uitstaande voorbeeld van reg geskep deur howe - en ook deur die howe toegepas.

 (15) Singer Manufacturing Co. vs Loog (1880. 18 Ch. D te bls. 412). Aangehaal deur Kerly: bls. 1.

Dit blyk onder andere uit Regter Frank se uitspraak in Standard Brands Inc. vs Smidler:⁽¹⁶⁾

"I use the word 'monopoly' advisedly, because basic in the consideration of cases like this is the fact that judicial protection of any trade name necessarily involves legalized monopoly which does not - like patents, copyrights or public utility monopolies - rest upon any statute but is entirely judge-made."

Die houe verleen hulp op eise gegrond op onbehoorlike gebruikmaking van onderskeidingstekens of nabootsing van onderskeidingstekens van ander persone en beoog 'n drieledige doel, naamlik:

- (i) Om die eerlike handelaar in sy besigheid te beskerm;
- (ii) Om die onserlike handelaar te straf wat sy mededinger se besigheid wegkeer met onbillike middele, en
- (iii) Om die publiek teen bedrog te beskerm.⁽¹⁷⁾

Dit is egter gese dat die reg op handelsname minstens twee doeleindes beoog:

"The Federal trade-mark registration acts were framed with at least two purposes in mind; First that one who had built up a good-will and established reputation in connection with the use of a trade-mark might be protected in the exclusive use thereof. Secondly that the public might be protected against confusion."⁽¹⁸⁾

en

"No person has the right to make or sell a cheap and inferior article, dressed in the guise of a superior article made by another, and so deceptively palm it off. This is an injury both to the honest manufacturer and to the public."⁽¹⁹⁾

(16) Oppenheim: bls. 124. (17) Callmann: bls. 56.
 (18) Celotex Co. vs Millington - sien Callmann: bls. 56.
 (19) Scriven vs North - sien Callmann: bls 56.

WAT REGISTRASIE VAN HANDELSMERKE BECOG.

Die doel van die registrasie (van handelsmerke) wette is volgens Kerly⁽²⁰⁾ die volgende:

- (i) Om 'n nuwe wyse van verkryging van 'n reg op 'n handelsmerk daar te stel;
- (ii) Om gedingvoering ten opsigte van inbreukmaking te vereenvoudig deur registrasie getuienis te maak en registrasie onder sekere omstandighede as afdoende bewys van eiendomsreg (title) te maak, en
- (iii) Om in die algemeen registrasie as 'n voorvereiste vir 'n aksie op grond van inbreukmaking daar te stel.

Hierdie wette het 'n beperking geplaas op die omvang van merke wat as handelsmerke geregistreer kan word.

Die gevolg van registrasie-wette was dat 'n mens nou met twee klasse van aksies te doen het, naamlik:

- (i) Aksies op grond van inbreukmaking (infringement) van (geregistreerde) handelsmerke, en
- (ii) Aksies gegrond op aanhaking (passing off) van (ongeregistreerde - gemene reg) handelsmerke.

Dit volg op die feit dat die wette daarmee rekening moes hou:

- (a) Dat weens die beperking van die soort handelsmerke wat geregistreer kan word ooreenkomstig die bepalings van die wette, daar talle merke was wat reeds groot bekendheid verwerf het en nogtans nie kragtens die bepalings van die betrokke wette geregistreer kan word nie, en
- (b), dat talle merke wat nie geregistreer kan word nie, doelbewus of spontaan na inwerkingtrede van die onderskeie wette nog bekendheid kan en sal verwerf sodat billikheidsoorwegings beskerming daarvan vereis.

(20) Kerly: bls. 318.

Die wette maak dan ook gewoonlik voorsiening vir laasgenoemde gevalle, byvoorbeeld Art. 2 van die 1938 Wet (Engeland) bepaal:

"No person shall be entitled to institute any proceedings to prevent, or to recover damages for, the infringement of an unregistered trade mark, but nothing in this act shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods as the goods of another person or the remedies in respect thereof."

Hierdie artikel is tegelykertyd 'n ontkenning en erkenning van die regte wat 'n gemenerereg verkryer van 'n handelsmerk deur gebruik daarvan verkry. Dit dui terselfdertyd op die onnodigheid van die verskil wat tussen die aksie gegrond op 'infringement' en die aksie gebaseer op 'Passing Off' gemaak word. Die regshulp wat verkry kan word is in albei gevalle dieselfde, naamlik 'n bevel om die teenparty te belet om voort te gaan met die gebruik van die merk en skadevergoeding vir verlies aan winste.

Die bogenoemde wet en ander soortgelyke wette, byvoorbeeld, "Registration of Trade-Marks Act of July 5, 1946" (V.S.A.) en Wet 9 van 1916 (S.A.) vervang nie die aksie op grond van "Passing Off" nie (Sien artikel 127 van die S.A. Wet). Hierdie wette verorden net die nuwe aksiegrond van inbreukmaking. (Artikel 124 van Wet 9 van 1916 maak registrasie van 'n handelsmerk 'n voorvereiste vir 'n aksie "wegens inbreuk of skadevergoeding".)

DIE GEVOLGE VAN ONDERSKEID TUSSEN INBREUKMAKING EN
"PASSING OFF"

Salmond⁽²¹⁾ dui die volgende verskille aan wat tussen die twee klasse handelsmerke bestaan:

- (a) Die gemene reg erken nie 'n monopolie in enige naam, merk of ander handelsbeskrywing nie en die grond vir 'n geding daaroor spruit nie voort uit 'n eiendomsreg op die merk of beskrywing, of uit die skending van 'n monopolie-reg nie. So 'n merk vestig dus nie in sigself 'n aksiegrond nie maar onbehoorlike gebruik daarvan is maar net een van die verskillende maniere waarop die publiek onbehoorlik bedrieg word (en die eiser skade aangedoen word.)
- (b) Aanhaking kan plaasvind in gevalle wat niks met handelsmerke te doen het nie, byvoorbeeld nabootsing van aankleding en/of voorkoms van 'n eiser se ware.
- (c) Die reg teen aanhaking sal slegs gevestigde klasse van handelsware teen nabootsing beskerm en sal nie 'n nuwe besigheid in die opsig beskerm terwyl dit nog besig is om 'n klandisiewaarde op te bou nie. (Sien bls.6 supra) Dit is nie die geval met 'n geregistreerde handelsmerk nie. (Sien bls 8 supra).
- (d) Die aksie gegronde of inbreukmaking mag eenvoudiger en daarom goedkoper wees as 'n aksie gegronde op aanhaking. In besonder verlig dit die bewyslas, dikwels moeilik vir die eiser in die praktyk, om aan te toon dat die verweerder se metode van handel-dryf daarop gerig is om verwarring te veroorsaak.

Wat die koste aspek by die toepassing van handelsmerkereg aanbetref steek daar 'n groot waarheid in Nims (22) se stelling dat die toepassing van die reg op die gebied uitgedien is en by implikasie duur is:

(21) Salmond: bls 717 et seq. (22) Nims: Voorwoord
bls vi.

"To deny that there are faults in the administration of the rules of unfair competition and trade-marks is to be blind to the obvious. The wares which the legal profession offers to its customers today in various respects are outworn, outmoded and far behind the times, and necessarily so perhaps for lawyers cannot alter the rules or principles involved, but they can do far more than is being done today to bring about necessary changes. If an example be asked, one need only to point to the present accounting procedure or to the absurd masses of depositions which the courts permit and lawyers often insist upon in these cases, which sometimes run into thousands of pages, most of which the court never reads, but for which the plaintiff or defendant must pay substantial sums to counsel and to stenographers.

Or one may point to the records on appeal which in these, as in other classes of cases, often cause useless expense which has embittered many a business man against courts and lawyers."

DIË BEGINSSELS VAN OP VERWIJZING TOEGESTAAFD WORD TEN
OPSIGTE VAN AANHAKING.

Soos reeds hierbo aangetoon, bestaan daar sekere verskille tussen 'n aksie gegrond op handelsmerke-reg en 'n aksie gegrond op aanhaking. Dit is gerieflik om in die eerste instansie die aksie op grond van aanhaking te ondersoek en vas te stel op watter grondslag verligting verleen kan word:-

(a) Bedrog gepleeg teenoor die publiek.

Callmann⁽²³⁾ behandel bedrog van die koperspubliek as 'n onderdeel van "unfair" competition", soos

(23) Callmann: par. 3.4.

aanhaking onder andere in die Amerikaanse regspraak genoem word, as 'n element van aanhaking.

Hy se dat in elke onloutere mededingingsaak die eiser 'n kampvegter vir ander mededingers is wat billik handel dryf omdat hulle ook benadeel word en ook begerig is om beskerming te geniet teen die verweerder se onregmatige optrede. Hulle belang daarin, se Callmann, is 'n materialistiese sowel as 'n ideale belang. In hoofsaak is 'n besigheidspersoon se belang in die saak materiëel, maar afgesien daarvan tree hy nogtans op as voorspraak vir die fundamentele beginsels van eerlike en billike handeldrywing wat deur die reg getoets word aan die norme van morele optrede van mense.

Nogtans wy die howe in hulle uitsprake nie uit oor in hoeverre die bestryding van onloutere mededinging gerig is tot beskerming van die publiek nie, byvoorbeeld, dat verweerders in die klas van sake geleer moet word om private regte te respekteer nie.

Weliswaar kom 'n mens uitsprake teë soos:

"The Federal trade-mark registration acts were framed with at least two purposes in mind: First that one who had built up a goodwill and established reputation in connection with the use of a trade-mark might be protected in the exclusive use thereof. Second that the public might be protected against confusion."⁽²⁴⁾

"The right of property in trade-marks has become to be recognized as of immense and incalculable value.... and the only means by which the public is protected against the frauds and impositions of the crafty....."⁽²⁵⁾

- (24) Celotex Co. vs Hillington - aangehaal deur Callmann
bls 56.
- (25) Scandinavia Belting Co. vs Asbestos & Rubber Works
- aangehaal deur Callmann.

'n Verdere voorbeeld is die aanhaling uit Scriven vs North wat ook reeds hierbo(26) aangehaal is.

Van groter aktuele belang is die volgende aanhalings (vry vertaal) uit gewysde sake deur Callmann(27) aangehaal:

"Dat die beskerming van die publiek slegs 'n aspek (incident) in die beskerming van 'n private reg is" (Die reg van die eiser, die wettige houer van die merk).

"Dat bedrog teen die publiek 'n element is wat aange-
toon moet word voor verligting aan 'n privaat party
gegee kan word vir die beskerming van 'n gemenerereg
handelsmerk."

"Dat bedrog teen die publiek nodig is as 'n bewering
omdat daarsonder dit nie gese kan word dat die klaer
enige leed aangedoen is nie."

Laasgenoemde aanhalings, wat onses insiens waar-
skynlik almal obiter dicta is, dui daarop dat dit opmerk-
ings is oor feite wat in aanmerking geneem is by die vas-
stelling of lede van die koperspubliek die handelware van
die verweerdere in aanklingsake verwar het met die van
die eisere wat aanvoer dat hulle regte wederregtelik aan-
getas is.

Merens het ons gevalle of aanhalings teengekom
waar die howe verligting vir inbreukmaking, in die wydste
sin, op handelsmerke in belang slegs van die koperspubliek
toegestaan het nie.

Daar bestaan onses insiens geen rede waarom in
siviële sake wat oor handelsmerke gaan die belang van die
publiek assulks in aanmerking geneem hoef te word nie.

(27) Callmann: bls 57.

(26) bls 11 supra.

Immers elke individu het die reg om waar hy bedrieg is ten opsigte van 'n gekoopte saak, die verkoper aan te spreek vir kansellasië van die koopkontrak en/of skadevergoeding. Dit is elke mens se plig om in die vrye handelsverkeer self te waak teen 'n swak koop.

Om die publiek te beskerm teen bedrog is daar heelwat strafregtelike sanksies in ons reg wat hier nie tersake is nie, byvoorbeeld wette in verband met die be-
marking van wol, botter, ens., Daar is ook strafsanksies teen bedrieglike nabootsing of ongeoorloofde gebruikmak-
ing van 'n geregistreerde handelsmerk. (28)

Ons kan dus met Salmond saamstem waar hy skryf:

"The rule as to passing off is not to be extended to cases in which there is no appropriation by one man of the trade reputation or custom of another, but merely some other form of loss or inconvenience caused by deception of the public." (29)

(b) Bedrog tot benadeling van die houër van 'n handelsmerk of onderskeidingsteken.

Bedrog tot benadeling van die houër van 'n merk of van die wettige gebruiker van 'n onderskeidingsmerk vorm seker die belangrikste element van handelsmerke-reg en menings tot die gevolg by skrywers en in gewysdes te vind is talryk.

Vergelyk byvoorbeeld E.P. van den Heever hierbo aangehaal ⁽³⁰⁾.

In aksies gegrond op aanklaging trag die eiser om sy vermoënsregte te beskerm deur die verweerder te verbied om voort te gaan om sy merke en onderskeidings-
tekens of nabye nabootsings daarvan te gebruik en om te

(28) Fulton: bls 421.

(29) Salmond: bls 719.

(30) Bls 9 supra.

kan slaag moet hy in breë trekke aan die volgende voldoen:

"In such actions a plaintiff must prove actual or probable injury to his business or reputation. He need not show actual deception in order to obtain an interdict, all he need show is the likelihood of deception or confusion occurring in the normal course of business."⁽³¹⁾

Ons moet hier natuurlik daarop let dat die "deception" bedrog teen die algemene publiek is wat die verweerder se gebruik van die gevraakte onderskeidingsteken of naam met die van die eiser verwar tot nadeel van die eiser wat waarskynlik na verhouding van die afset van die verweerder se ware onder bedrieglike vaandel, afset van die ware inboet en so minder profyt kan toon. Die gebruikmaking van 'n gekaapte wapenbord is wel deeglik inmenging met die belange van die eiser.

Nog 'n Suid-Afrikaanse gewysde saak dui ook op die rol wat die bedrieglike element in aanhakingsake speel:

Per Doome J.P. "We were favoured with a reference to a great number of decided cases, but a preoccupation with decided authority in cases of this sort is apt to obscure two things; first, that they all depend upon a simple, elementary legal principle, and second that everything else in them is fact. The legal principle is that a defendant may not falsely represent that his business is the business of the plaintiff. If the plaintiff proves that representation, the court will interdict the defendant from continuing to make it. If the plaintiff proves that the defendant is threatening to make it, the court will interdict him from doing so."⁽³²⁾

(31) Barclays Bank (D.C. & O.) vs Volkskas 1951(4) 630 (T)

(32) Durban Gift Shop Ltd vs. The Gift Box Ltd. 1952(4)

Wat ons Suid-Afrikaanse reg aanbetref wil dit ons voorkom asof bedrog of die moontlikheid van bedrog deurslaggewend is en gaan wees.

McKerron⁽³³⁾ is 'n ander mening toegedaan, naamlik, dat dit nie nodig is om bedrog by 'n aanhaking geding in die sin van die werklike bedoeling om te bedrieg nodig is nie. Hy steun op die volgende aanhaling deur hom uit Salmond:

"It is an actionable wrong to do anything which to the knowledge of the defendant will in fact deceive the public, even though such deception is not desired or intended."

Het verwysing na die deur ons onderstreepte woorde is dit moeilik om te begryp hoe McKerron daarop kan steun vir sy stelling.

On wys hieronder in verband met statute handelsmerke watter rol bedrieglike handelsmerke daar ook speel.

In die Anglo-Amerikaanse reg behou aanspreeklikheid op grond van bedrieglike gebruikmaking van merke van ander nog 'n plek, al het die begrip van beskerming van eiendomsregte 'n groot invloed uitgeoefen.

Vergelyk byvoorbeeld die volgende aanhaling uit Pollock:⁽³⁴⁾

"The protection of trade mark and trade names was originally undertaken by the Courts on the ground of preventing fraud. The right to a trade mark, after being more and more assimilated to proprietary rights and copy right, and the wrong to be redressed is now, in cases within the statute, conceived no longer as a fraud, but as being to an incorporeal franchise

(33) McKerron: bls 252.

(34) Pollock: bls 231.

what trespass is to the possession, of the corporeal subjects of property. But where a registered trade mark is infringed by a person who did not know of its existence, he is not liable to pay damages or account for profits in respect of anything done before he had notice.

"In cases of trade name, and the like, outside the law of trade marks proper, there has been a kind of oscilation between the notions of quasi-proprietary right and of the personal right not to be injured by fraudulent competition..... The principle is that no man may canvass for custom by falsely holding out his goods or business, whether by misleading description or by colourable imitation of known marks, packages and so forth, as being the goods or business of another."

By Winfield⁽³⁵⁾ vind ons die volgende mening met min of meer dieselfde strekking:

'There can be no action for passing off where (i) there is no interference with another person's trade and (ii) there is no intent to deceive.'

Soortgelyke menings word ook gevind in die werk van Fulton.⁽³⁶⁾

(c) Aksie regred of eiendomsreg.

Die uitspraak van James L.J. hierbo⁽³⁷⁾ aangehaal stel hom teen die eiendomsbegrip in 'n handelsmerk.

In die saak van Hillington vs Fox⁽³⁸⁾ is vir die eerste keer gewerk met die begrip dat vir verkragting van 'n reg op 'n handelsmerk 'n aksie, ook teen 'n onskuldige

(35) Winfield: bls 620.

(36) Fulton: bls 332.

(37) Bls 10 supra.

(38) 3 Myl. C. 338(1932) - aangehaal uit Callmann.

gebruiker van 'n handelsmerk waarop hy nie geregtig is nie, toegestaan kan word, op grond van 'n "trespass upon property" (Vergelyk hiermee Pollock soos aangehaal in die vorige twee bladsye.)

Volgens Winfield⁽³⁹⁾ het Lord Cottenham wie se uitspraak dit was, geen redes vir hierdie uitspraak gegee nie en maak hy (Winfield) die afleiding dat die geleerde regter met die eiendomsbegrip gewerk het. Of dit wel die basis van die uitspraak was of nie, dit was die eerste skakel in 'n reeks "equity" uitsprake wat aanvaar het dat daar 'n eiendomsreg in 'n handelsmerk is, byvoorbeeld:

Per Lord Westbury, L.C. (1863):⁽⁴⁰⁾

"At law the proper remedy is by an action on the case for deceit: and proof of fraud on the part of the defendant is of the essence of the action: but this Court will act on the principle of protecting property alone, and it is not necessary for the injunction to prove fraud in the defendant, or that the credit of the Plaintiff is injured by the sale of an inferior article. The injury done to the plaintiff in his trade by loss of custom is sufficient to support his title to relief."

Dieselfde Regter het die rigting verder uitgebou deur die volgende redes vir 'n uitspraak:⁽⁴¹⁾

"The true principle..... in the protection given to trade-marks rests upon property..... The same things are necessary to constitute a title to relief in equity in the the case of infringement of a right to a trade-mark as in the case of the violation of any other right of property."

(40) Edelsten vs. Edelsten (1863) - aangehaal deur Callmann: bls 991-2.

(41) Leather Cloth Co. vs. American Leather Cloth Co. (1863) - aangehaal deur Callmann: bls 992.

In die welbekende saak Reddaway vs. Banham⁽⁴²⁾

(Die 'Camel-hair belting' saak) het Lord Herschell die korrektheid van hierdie rigting in twyfel getrek wat onge-registreerde ('Common-law') handelsmerke aanbetref.

(d) 'Passing Off' as aantasting van Immaterielegoederereg.

Ons verstaan onder eiendom, eiendom in 'n stoflike saak (reg) wat bestaan uit „elke deel van die stoflike natuur wat voorwerp van 'n reg kan vorm“.⁽⁴³⁾

Nou vind ons dat daar los en vas van handelsmerke en name as eiendom (property) van die gebruikmaker of ontwerper daarvan gepraat word. Dit is 'n onjuiste woordgebruik - 'n woordgebruik wat verskoonbaar mag wees vanweë die gebrek in die omgangstaal van 'n juister woord om dit wat onstoflik is maar tegelykertyd vir die mens van nut en groot finansiële waarde kan wees te beskryf. So lees ons benewens wat hierbo⁽⁴⁴⁾ reeds aangehaal is:

- (i) "A person has a property right or a quasi property right to the use and enjoyment of his own family name as well as carrying on business....."⁽⁴⁵⁾
- (ii) "The Court interferes solely for the purpose of protecting the owner of a trade-mark or business from a fraudulent invasion of that business by somebody else."⁽⁴⁶⁾
- (iii) "But whether it is or is not correct to say that a plaintiff has property in such a word is not of consequence. If he has a right of property in such a word, this right of property results from his right to prevent others from using it. His right to prevent others from using it does not result from his property in it."⁽⁴⁷⁾

(42) 1896 A.C. 199, 209.

(43) Joubert: bls 121.

(44) Gewysdes op bls 23 supra aangehaal.

(45) Policansky Bros Ltd. vs L. & H. Policansky 1935 A.D.101.

(46) Patlansky & Co. Ltd. vs Patlansky Bros. 1914 T.F.D.491.

(47) Cohen vs Eagle - aangehaal deur Nims bls 533.

Aanhaling (i) hierbu toon duidelik dat die geleerde regter (Vessels H.R.) nie tevrede is met die begrip "property" ten opsigte van 'n naam of handelsnaam nie terwyl uit aanhaling (ii) die twyfel, indien dit bestaan het, nie blyk nie.

Regter Loring in aanhaling (iii) laat hom nie uit oor die vraag of daar 'n eiendomsreg in die 'woord' gevestig is of nie. Hy aanvaar slegs dat daar 'n reg bestaan wat beskerm moet word, naamlik, die reg van die regmatige gebruiker van die handelsmerk om teen vermoënskade beskerm te word.

Meer openlik word die gebrek aan goeie omlyning van die "property" begrip in die volgende aanhaling deur Regter Holmes erken:

"The word property as applied to trade-marks is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith."⁽⁴⁸⁾

Die gebruik van die woord 'eiendom' ten opsigte van handelsmerke en name is ook nie beperk tot gewysde sake nie, dit word ook so deur die wetgewers gebruik. Om maar net een voorbeeld en dit uit ons eie wetgewing te noem, naamlik die woordoms krywing:⁽⁴⁹⁾

"onder „handelsmerk" (word) verstaan een merk dat op of in verband met goederen gebruik word, ter aanduiding, dat het de goederen zijn van de eigenaar van dat handelsmerk....."

Daar is in die moderne handelsverkeer soveel onstofliks wat vir die mens van nut en waarde, groot waarde is, dat 'n uitgebreide begrip van wat eiendom en

(48) Du Pont Powder Co. vs Hasland - aangehaal deur Nims bls 530.

(49) Artikel 96 van Wet 9 van 1916.

vatbaar vir besit is, nodig geword het. Die behoefte blyk weereens uit wyle Prof. Mr. E.M. Meyers se voorstel vir hantering daarvan soos volg in die huidige Nederlandse rekodifikasie: ⁽⁵⁰⁾

".... sake is stoflike voorwerpe vatbaar vir besit (Titel 1, afd. 1 art. 7); goedere is alle sake en alle vermoënsregte, en vermoënsregte is alle oordraagbare regte wat strek om stoflike voordeel te verskaf, asook vorderingsregte wat verkry is deur toesegging van 'n stoflike voordeel aan die skuldenaars (Ibidem, art. 8 en 5)."

Op die gebied van handelsmerke en name het ons wel deeglik met vermoënsregte te doen. ⁽⁵¹⁾ Die reg om so 'n merk of naam te gebruik is 'n vermoënsreg. Aantasting van die reg, hetsy deur aanhaking of inbreukmaking is die aantasting van so 'n reg. Die aanvra van 'n interdik om registrasie van 'n naam of merk te verhoed, is 'n beroep op die hof om vermoënskade te verhoed soos dit byvoorbeeld die geval in die Volkskas-saak ⁽⁵²⁾ was.

Die vermoënsregte wat Prof. Mr. Meyers in die Nederlandse Burgerlike Wetboek as 'goedere' wil beskryf kan onses insiens beter as Immateriële Goedere beskryf word en die regte daarop as immateriëlegoedereregte, terme wat ons aan die groot regsgeleerde Josef Kohler ontleen. Handelsmerke en name is in regte en in die handel regsgoedere wat tuisgebring kan word onder die volgende beskrywing van die term immateriële goedere, naamlik, ⁽⁵³⁾

"Verder het die uitdrukking immateriële goedere die tegniese betekenis van onstoflike dinge, buite die mens geleë wat voorwerp van subjektiewe regte kan wees",

(50) Sien F.M.R.M.R., Mei 1959 bls.120.

(51) Sien Salmond soos hieronder op bls 27 aangehaal.

(52) Volkskas Bpk vs Barclays Bank (D.C.S. O.) 1952 S.A. 343.

(53) Joubert: bls 120.

(e) 'Passing Off' as aantasting van 'n Persoonlikheidsreg.

Ons kan 'n oomblik stilstaan by die vraag of 'n mens nie by aanhaking soms te staan gaan kom by die aantasting van 'n persoonlikheidsreg „t.a.v. die erkenning van die individualiteit (naamreg, insluitende, in die handelsverkeer, firma en handelsmerk) en van die dignitas,” (54) veral waar 'n mens te doen kry met die naam van 'n persoon wat deur langdurige gebruik daarvan in verband met sy produkte, daarvoor erkenning as 'n handelsnaam verkry het? Ons glo van nee, want ons aanvaar dat die objek van die persoonlikheidsreg die mens self is. (55)

Op die gebied van handelsmerke en name is die objek van die reg hierdie merke. 'n Kenmerk daarvan is dat dit vervreem kan word onder sekere voorwaardes, terwyl 'n persoonlikheidsreg uit die aard daarvan nie vervreem kan word nie. (56)

Ons wil nie te diep probeer ingaan op die vraag of 'n mens in die geval van persoonname wat as handelsname gebruik word, die gebied van persoonlikheidsreg mag betree nie. Ons glo nie dat dit die geval is nie. Ons wil nogtans die volgende as 'n goeie stelling van die posisie wat persoonlike name op die gebied van handelsmerke reg inneem aanhaal: (57)

"While it is true that every man has a right to use his own name in his own business, it is also true that he has no right to use it for the purpose of stealing the goodwill of his neighbour's business, nor to commit fraud upon his neighbour, nor to trespass upon his neighbour's rights or property; it is

(54) Joubert: bls 18.(56) Joubert: bls 24.(55) Joubert: bls 124.(57) Nims: 'n aanhaling deur hom uit 'n gewysde te bls 192.

"It is also true that every man has a right to use white paper, it is also true that he has no right to use it for making counterfeit money nor to commit forgery."

Ons het hierdie aspek korteliks aangeraak omrede daar skrywers is wat wel daartoe neig om met die "tresspass" begrip ten opsigte van handelsmerk te wil werk as sou dit 'n aantasting van die persoonlikheidsreg kan wees. Sien byvoorbeeld in die verband die aanhaling uit Pollock reeds hierbo aangehaal te bladsy 21.

DIE BEGINSELS WAAROP GEREГИSTREERDE HANDELSMERKE BESKRYF WORD.

Ons het hierbo⁽⁵⁸⁾ gesien dat 'n geding vir inbreukmaking (infringement) slegs ingestel kan word ten opsigte van 'n geregistreeerde handelsmerk. Onshet ook gesien dat die wetgewer noodgedwonge die regte van die gebruikers van ongeregistreeerde onderskeidingstekens en merke steeds voor oë moet hou en die bestaan daarvan moet erken langs die van geregistreeerde merke en name.⁽⁵⁹⁾

Daar bestaan egter geen twyfel nie dat vir inbreukmaking (Die woord gebruik ons nou net in verband met geregistreeerde handelsmerke en name) ook van die aksies gegrond op aanhaking en onloutere mededinging, die gewone aksies beskikbaar ten opsigte van ongeregistreeerde handelsmerke, gebruik gemaak kan word nie.⁽⁶⁰⁾

Die voordeel wat die houer van 'n geregistreeerde handelsmerk aan sy kant het blyk alreeds van die volgende aanhaling uit Salmond ⁽⁶¹⁾:

"The law as to trade marks is now contained in the Consolidating Trade Marks Act, 1938. A trade mark

(58) Sien bls 13 supra (59) Sien bls 12 supra.

(60) B.v. Art.2 van die 1938 Wet (Eng.) - bls 13 supra.

(61) Salmond; bls. 716-7.

"validly registered under the Act of 1938 becomes thereby a species of incorporeal property analogous to a patent or copyright, and conferring upon the proprietor an exclusive right to the use of it in respect of the classes of goods in relation to which it is registered (section 4(1)). The use of it is per se an actionable infringement of the statutory monopoly so created."

Die houer van 'n geregistreerde handelsmerk het nie nodig om in 'n geding 'n ander bewys van sy reg tot sy merk voor te le nie as sy registrasie sertifikaat daarvan wat dan sal dien as prima facie bewys van sy reg daarop. Dit geld vir 'n geregistreerde merk net so goed vir 'n aksie op grond van inbreukmaking as vir een op aanhaking. Die onus rus dan op die verweerder om die geldigheid van die registrasie en van die eiser se reg daarop te weerle, byvoorbeeld dat registrasie op 'n bedrieglike wyse bewerkstellig is. (Die Registrateur van handelsmerke kan mero motu op grond van bedrog 'n aksie instel vir skrapping van 'n handelsmerk van sy register.)

Die houer van 'n geregistreerde merk hoef nie te bewys dat sy merk deur gebruik bekendheid verwerf het en om die rede beskerming moet geniet nie, maar, indien hy na registrasie van die merk nie werklik redelike gebruik van die merk gemaak het nie, is sy regte daarop nie onbeperk nie. Lindley H.R. het hom hieroor as volg uitgespreek: ⁽⁶²⁾

"Although section 75 of the Act of 1883 said that 'registration of a trade mark shall be equivalent to the public use of the trade mark', this language, even when in force, did not and could not mean that continued registration was equivalent to continued use.

(62) Batt & Co's T. Ms.(1898) 2 Ch. 434 - Ferly bls 320.

"So to construe the language would lead to the irrational conclusion that a man might properly register a trade mark for any goods he chose, although he carried on no trade or business in the at all..... Section 75 was addressed to the time of registration; it substituted registration for previous user and and reputation gained by it." (Soos vereis word in die geval van 'n ongeregistreerde merk by 'n aksie gegrond op aanhaking.)

Afgesien van hierdie uitspraak bestaan daar ook statutere voorsiening vir die skrapping van die register van handelsmerke wat geregistreeer maar nie gebruik word nie. (63)

In teenstelling met die uitspraak van Lindley M.R. maak artikel 27 van die "Trade Marks Act, 1938" (Eng) voorsiening vir die registrasie van 'n kunswoord as handelsnaam wat al soveel bekendheid verwerf het in verband met die produkte ten opsigte waarvan dit gebruik is dat die gebruik van die kunswoord deur iemand anders vir ander produkte verkeerdelik 'n verband sal aandui tussen die oorspronklike gebruiker daarvan en 'n nuwe gebruiker.

Hierdie beskerming kan die houër van 'n ongeregistreerde handelsnaam normaalweg nie verkry nie. Nogtans het die vervaardigers van die wereldbekende "Kodak" fotografiese materiaal op grond van aanhaking geslaag om die vervaardigers van fietse onder die naam, teen die gebruik daarvan te belet. (64)

Gedinge gerig teen registrasie van 'n handelsmerk of naam en wat eie aan wat eie aan geregistreeerde handelsmerke en name is, is algemeen selfs waar die eiser

(63) Sien b.v. Art. 136 van Wet 9 van 1916 (S.A.)

(64) Eastman vs. Griffith's Cycle Corp. 1898, 15 R.P.C.

of petitioner wat beswaar maak nie sy eie merk wat hy wil beskerm kan registreer nie. (65)

Die aansoekdoener om registrasie het die voordeel teenoor 'n verweerder in 'n aanhakingszaak wanneer sy aansoek om registrasie bestry word, naamlik, dat hy met verlies van geringe registrasiekoste aangegaan, sy aansoek kan terugtrek sonder om die koste van die beswaarmaker te moet vergoed, sonder dat hy al handelsware met die merk op die mark het wat verbeur kan word en sonder gevaar van veroordeel te word tot betaling van skadevergoeding.

Hierteenoor kan die verweerder in 'n saak op grond van aanhaking ingestel kwalik afstand doen van sy aanspraak op die gewraakte merk en sy ander belange wat in geding gestel is sonder om gevoelige skade te ly nie.

Nims (66) sit die voordele verbonde aan registrasie van handelsmerke kragtens die 1905 en 1946 Wette (V.S.A.) vollediger as volg uiteen:

1. Die vereiste om aanname en deurlopende gebruik van 'n merk te bewys word vermy aangesien registrasie 'n vermoede daar stel dat die aanname en gebruik prima facie bestaan.
2. Registrasie het die uitwerking van kennisgewing aan die publiek van applikant se aanspraak op die voorgestelde merk aangesien die aanspraak minstens een keer in die Staatskoerant gepubliseer moet word.
3. Die applikant het die voordeel dat die voorgestelde merk vooraf ondersoek word deur die patente-kantoor aler dit in die Staatskoerant gepubliseer word; welke publikasie besware, indien enige, sal uitlok sodat dit twyfel in verband met die geldigheid en strydigheid met die belange van ander by voorbaat kan bepaal.

(65) Sien b.v. Barclays Bank (D.C.C.O) vs Volkskas Bpk.; Eno vs Dunn, 1890 App. Cas. 252 aangehaal deur Kerly bls. 241.

(66) Nims: par. 223, bls 730-31.

4. Registrasie is prima facie bewys van geldigheid.
5. Die geregistreeerde eienaar mag in sommige gevalle skade drievoudig verhaal.
6. 'n Geding mag in die Federale howe ingestel word sonder beperking op die bedrag wat in geskil is en sonder om afwyking van burgerskap te bewys. Dit het ook die gevolg dat interdik prosesstukke enige plek in die V.S.A. bestel kan word.
7. Na registrasie van die merk kan 'n sertifikaat van registrasie by doeane kantore gedeponeer word om te verhoed dat handelware ingevoer word wat inbreuk kan maak op so 'n handelsmerk.
8. Registrasie kan 'n basis daar stel vir die registrasie van die merk in vreemde lande waar die registrasie van so 'n merk in die V.S.A. 'n voorvereiste vir registrasie in die betrokke vreemde land is.
9. Die plig van die houer van 'n geregistreeerde merk om saam met die merk die woorde 'Registered in the U.S. Patent Office' te gebruik, gee gelyktydig aan die publiek kennis dat dit geregistreeer is en ontmoedig inbreukmaking op die merk.

DIE BEWAARDING VAN HANDELSMERKEREG EN AANMAKING IN DIE SUID-AFRIKAANSE REG IN BESONDER.

Ons het reeds hierbo⁽⁶⁷⁾ gesien dat verligting deur Anglo-Amerikaanse howe in aanhakingsake gegee op „equity” gebaseer is. Hierdie howe se uitsprake, wat heelwat interessante en mooi definisies opgelewer het, be-rus nogtans op 'n losse ongedefinieerde grondslag wat nou saamhang met die persoonlike menings van die lede van die besondere regbank wat daarvoor moet beslis se begrip is van wat billik of nie billik is nie.

(67) Bls. 10 e.v. supra.

Die losse beginsels waarop die Anglo-Amerikaanse regspraak berus lewer verrassende resultate soos ge-illustrer kan word met die volgende voorbeeld:⁽⁶⁸⁾ Die klag was dat die verweerders vir gebruik in koerante in die Weste, die nuus gebruik het vir handelsdoeleindes wat die eisers se koerante in die Ooste versamel het vir verspreiding in vroeë uitgawes van koerante en bulletins. Met 'n meerderheidsbeslissing het die Hooggeregshof van die V.S.A. gehou dat dit 'n geval van onloutere mededinging was.

Per Regter Pitney: "It is said that the elements of unfair competition are lacking because there is no attempt by defendant to palm off its goods as those of its goods as those of the complainant, (Ons kursiveer) characteristic of the most familiar, if not the most typical, cases of unfair competition, But we cannot concede that the right to equitable relief is confined to that class of cases. In the present case the fraud upon complainant's rights is more direct and obvious. defendant's conduct differs from the ordinary case of unfair competition in trade principally in this that, instead of selling its own goods as those of complainant, it substitutes misappropriation in the place of misrepresentation, and sells complainant's goods as its own."

Soos uit die slotsin van die aangehaalde gedeelte blyk, is verligting toegestaan op grond van aanhaking terwyl die elemente van aanhaking soos dit aanvaar word nie teenwoordig was nie. Indien die aksie een was wat op skending van outeursregte of van Kopieregte was, sou 'n mens waarskynlik nie veel fout met die resultaat van die uitspraak kon vind nie. Dit is veel vir die nugtere denke

 (68) International News Service vs Associated Press. (1918)
 Aangehaal deur Wims bls 54 e.v.

van ander regters van die betrokke lande dat hierdie saak nie sonder meer as 'n verbreeding van die aksie gegrond op aanhaking nagevolg is nie.

Die vraag is nou of ons Suid-Afrikaanse regspraak op hefter fundamente rus? Indien wel, waarop steun ons vir die grondslag van ons reg teen oortreding teen handelsmerke?

Van den Heever soos hierbo⁽⁶⁹⁾ aangehaal gee alreeds 'n goeie aanduiding van hoe ons Romeins-Hollandse reg toegepas word en in handelsmerke aksies toegepas kan word. Die geleerde skrywer het insae in die volgende insiggewende uitspraak van Rester Watermeyer gehad wat ook deur hom in sy werk aangehaal word:⁽⁷⁰⁾

"Roman-Dutch Law approaches a new problem in the continental rather than the English way, because in general all damage caused unjustifiably is actionable, whether caused intentionally (dolo) or by negligence (culpa)."

En verder:

"In Roman-Dutch Law the duty (i.e. of care) arises whenever the defendant whose act is complained of should reasonably have foreseen the probability of harm being caused by his act to another person, except perhaps, in those cases in which the act complained of can be said to be justified or excused."

Dit is dus reeds duidelik dat ons howe nie nodig het om vir sake van aanhaking of inbreukmaking hulle tot die Anglo-Amerikaanse reg hoef te wend nie. Die Lex Aquilia soos in ons Romeins-Hollandse Reg toegepas, is wyd genoeg in omvang om die klas van sake behoorlik in te sluit. Ons vind dat dit dan ook so toegepas is deur

(69) Bls. 9 supra.

(70) Perlman vs Zoutendyk 1934 C.P.D. 151 te 158. Van den Heever bls. 33.

Regter Carlisle in 'n saak waarin die verweerderes haar handelsnaam, wat kragtens Wet 35 van 1906 (Fatal) geregistreer was, moes verdedig in 'n aanhakingsgeding wat teen haar ingestel is, toe die geleerde Regter hom as volg uitgelaat het: (71)

"As I understand the law it would still be possible for the applicants.....to succeed if they established that the acts of the respondent were done deliberately with the object or purpose of causing injury to the applicants, and if loss had been suffered. The ground upon which such an action would lie is what is known in English law as deceit, and in our law as dolus. Such a case, if established, would be an unlawful interference with the applicants' business, and if it had directly resulted in loss, would constitute an injuria for which an action under the lex Aquilia would lie."

Tenspyte van die na ons mening gesonde benadering van handelsnaam en merke sake in ons reg deur ons howe, staan dit op verre na nie los van die Anglo-Amerikaanse uitsprake-reg nie. In elke saak wat voor ons howe dien word telkens aan albei kante sterk op die buitelandse reg gesteun en kan die invloed daarvan op ons regspraak nie ge-ignoreer word nie. So vind ons dat Hoofregter Wessels hom in so 'n saak as volg uitlaat terwyl hy in die verbygaan ook se dat Suid-Afrika die Engelse reg in die sake volg: (72)

"The action is therefore a passing-off action. It is an action in tort and the tort consists of a representation by the defendant that his business or his

(71) Marlton and Hotchin vs. Holmes 1944 F.P.D. 50 te 52.
 (72) Policansky Bros. Ltd. vs. L. & H. Policansky.
 1935. A.J. 89 te 97.

"goods, or both, are those of the plaintiff. The Roman-Dutch Law was well acquainted with the general principle that a person cannot, by imitating the name, marks or devices of another who had required a reputation for his goods, filch the former's trade. (Ned. Advies Boek, vol. 1. adv. 68 p.161.)..... The general principles, however, which the Civil Law has laid down with regard to injuria and dolus are applicable to this species of tort."

Met die strekking van hierdie aangehaalde gedeelte uit die uitspraak kan nie veel fout gevind word nie behalwe dat daar onses insiens onnodig van die Engelsregtelike "tort" gebruik gemaak is wat 'n vreemde klank in ons regspraak laat. Ons wil selfs so vër gaan om te se dat dit beter sou wees om selfs die begrip "passing off" af te sweer. Aanhaking kan bloot as 'n deliksaksie hanteer word.

Hierdie uitspraak van Hoofregter Wessels het gegaan oor die gebruik van 'n eie- (familie) naam waarop elke persoon prima facie 'n reg het om dit in sy eie besigheid te gebruik en waarop elkeen van die gedingvoerende partye in die onderhawige saak wettige aanspraak had. Die geleerde regter stip in dieselfde uitspraak⁽⁷³⁾ die volgende beginsels aan wat as geldend in ons reg beskou kan word:

"More particularly it may be said that a person cannot carry on his business and sell his goods in his own name -

- (a) If he has contracted not to do so.
- (b) If the business is started for the fraudulent purpose of imitating another's goods and so filching his trade.

(73) Policansky Bros. Ltd. vs. L. & F. Policansky
1935 A.D. 89 te 101 e.v.

- "(c) If the defendant has garnished the use of another's name by imitating the get-up of the latter's goods, or by imitating his labels, etc., so as to deceive.
- (d) If a person has previously through the quality....
and if his goods have come to be universally known in the market by his name then his name is said to have obtained a secondary meaning. When this is the case another person cannot use that name in connection with a similar class of goods unless he makes it perfectly clear to the public that he is not selling the goods of the original manufacturers.

- (e) If it is manifest from advertisements, the get-up of articles, or other acts of the later manufacturer that he is representing that the goods are the goods of the earlier manufacturer, then it does not matter whether he is doing so with the intention to deceive or not.....

Dit is egter vir ons onnodig om ons blind te hou vir Engelsregtelike uitsprake waaruit met goeie gevolg die nuttige geput kan word sonder om ons gemenerereg enige geweld aan te doen. Die volgende aanhaling in 'n uitspraak deur Regter Bristowe⁽⁷⁴⁾ uit 'n Engelse uitspraak van James L.J. in Levy vs. Walker is 'n voorbeeld van hoe dit gedoen kan word sonder om ons reg te verkrag maar dit inteendeel te verryk:

'It should never be forgotten in these cases that the sole right to restrain anybody from using any name that he likes in the course of any business he chooses to carry on is a right in the nature of a trade mark,

(74) Patlansky & Co., Ltd. vs. Patlansky Bros. 1914 T.P.D. 474 te 491.

"that is to say, a man has a right to say 'you must not use a name whether fictitious or real - you must not use a description whether true or not which is intended to represent or calculated to represent to the world that your business is my business and so by a fraudulent misstatement, deprive me of the profits of business which would otherwise come to me.' That is the principle and the sole principle, on which this Court interferes. The Court interferes solely for the purpose of protecting the owner of a trade mark or business from a fraudulent invasion of that business by somebody else." And it follows, (aldus nou Regter Bristowe) and has been repeatadly decided, that in cases of this kind it is esential that the plaintiff should be able to prove that his goods have acquired a trade reputation."

Dit wil ons voorkom asof ons in die Suid-Afrikaanse regspraak bloot te doen het met 'n deliks-aksie gegrond op dolus of culpa ooreenkomstig die hedendaagse aanwending in ons reg van die lex Aquilia in gevalle van aanhaking, ongeag of dit teen 'n geregistreeerde of ongeregistreeerde merk gepleeg word.

Maar - kan ons op die lex Aquilia beroep waar registrasie van 'n merk geopponeer word kragtens die bepalinge van Wet 9 van 1916 waarkragtens registrasie geskied?

Ons is van mening dat die lex Aquilia wel toegepas kan word waar van interdik prosedure gebruik gemaak word soos gedoen is in die geval Patz vs Greene & Co. waar Regter Solomon (75) onder meer die volgende gesé het:

".....nor can I see any good reason why, if the applicant had brought an action against the

(75) Patz vs Greene & Co. 1907 T.S. 427 te 432-3.

"respondents, and had proved that he had suffered loss from their illegal competition, a court should hesitate to award him damages for his loss and to grant an interdict to restrain the respondents from continuing their illegal business." (Ons kursiveer.)

Ons steun op die gekursiveerde gedeelte vir outoriteit dat intedik prosedure ingestel kan word sonder voorafgaande skade maar wel vir toekomstige skade wat in geval van registrasie van 'n betwiste merk veroorsaak sal word.

Dit is onses insiens egter oorbodig om hierdie aspek nader te ondersoek aangesien van artikels 105 en 115 tot 119 van Wet 9 van 1916 vir bestryding van registrasie gebruik gemaak kan word. In juis so 'n saak het die Appèlhof onlangs by appèl na die Afdeling teen die weiering van die Registrateur van Handelsmerke om die naam "Neuro-Centrine" op grond van opposisie deur die houër van die geregistreerde (dit kon net so wel nie geregistreer gewees het nie) merk "Neuro-Trasentin" te registreer, van die hand gewys en onder andere die volgende opgemerk: ⁽⁷⁶⁾

Per Beyers A.R. "It is, I think, now well settled that the onus is upon the applicant to satisfy the Registrar - and on appeal, the court - that the mark which he proposes to register does not so nearly resemble the objector's mark as to be calculated to deceive. As Murray J. observes in J.W.Jagger & Co. Ltd. vs Furnishers Cape (Pty) Ltd. 1948(3) S.A. 603 at p. 607, 'He is seeking a privilege, not a right to which he is entitled. He has at his command a practically unlimited field from which to select a mark

(76) Bristol Laboratories Inc. vs Ciba Ltd. Appèlhofsaak Nr. 115/59 - nog nie gerapporteer nie.

"suitable to his purpose and in view of the substantial advantages derived by him from registration it is but equitable that he should, where necessary, adduce proof of the absence of that likelihood of deception which is fatal to the grant of his application. It may well be that in the first instance, and in the absence of opposition, no proof need be demanded of him: and, however, an objector alleges the likelihood of deception, it is, I think, the applicant's duty to disprove such likelihood."

Die volgende blyk duidelik uit hierdie uitspraak; eerstens dat die moontlikheid dat skade aan 'n ander houër van 'n handelsmerk deur registrasie van 'n merk berokken kan word in gedagte gehou moet word, tweedens dat registrasie 'n voorreg en nie 'n reg is nie en derdens dat die onus⁽⁷⁷⁾ op die applikant vir registrasie rus om aan te toon dat regte van ander persone nie deur registrasie van sy merk geskaad sal word nie.

DIE VOORN VAN VERLIGTING OF OOR DIER DIE HOË.

Die gewone bevel wat aangevra word teen ongeoorloofde gebruikmaking van die eiser (of applikant) se handelsmerk, onderskeidingsteken of aankleding (get-up), is 'n interdik wat die ongemagtigde gebruikmaker verbied om voort te gaan met die misbruik:

"So, infringements of trade marks, copyright and patent right, are peculiarly remediable by injunction; for not only are they continuing wrongs to proprietary rights, but damages never could properly compensate the persons whose rights are invaded."⁽⁷⁸⁾

Dit wil egter nie sê dat skadevergoeding nie ook toegestaan kan word nie. Uit die aard van die saak is dit

(77) Sien ook Eno vs Dunn 1890, 15 A.C. 252.

(78) Underhill: bls 71.

egter altyd moeilik om die werklike skade, indien enige, vas te stel. Die gewone manier van vasstelling van skade is om van die verweerder 'n staat onder eed bevestig te eis van die ware wat onder die gekaapte merk van die hand gesit is en om dan daarvan die profyt wat verdien is te bepaal en dit as skade gelyk aan te neem.

Die Amerikaanse Lanham Act maak benevens die bo genoemde vorms van verligting ook nog voorsiening vir 'n bevel vir die afgee en vernietiging van alle etikette, tekens, verpakkingsomslae, ens., ens., waarop die gekaapte handelsmerk voorkom en ook van die blokke, gietvorms, matryse en ander instrumente wat deur die verweerder gebruik is vir die maak van die voornoemde omslae, advertensies en so meer, (79)

'n Aansoek vir die vorm van verligting sal waarskynlik ook deur ons howe so toegestaan word. Om het sake waarin tot 'n skikking gekom is voordat die hof daarvoor kon beslis, teëgekome waarin verligting in die vorm aangevra is.

'n Onderskeid word soms gemaak wat betref die interdik wat toegestaan word; vir inbreukmaking op 'n geregistreerde handelsmerk word 'n permanente verbod teen verder gebruik opgele, terwyl 'n gekwalifiseerde verbod teen aanhaling opgele word. Die onderskeid, wanneer gemaak, word geregverdig deur te sê dat 'n geregistreerde handelsmerk meer permanent van aard sou wees as 'n ongeregistreerde handelsmerk of onderskeidingstekens.

(79) Callmann: bls. 1733. Sien ook art. 148(3) Wet 9 van 1916. (Afdeling 'Auteursrecht')

'n P.A.R. GEVOLGTREKKINGS TEN SLOTTE.

Dit is ons beskeie mening dat die wettige gebruiker van 'n handelsnaam of merk nie 'n eiendomsreg daarvan het nie. Of die houer daarvan sy regte tot die gebruik verkry het by wyse van registrasie, of deur langdurige gebruik sodat dit erken moet word as sy merk, of deurdadig sy eie naam so nou verbonde aan sy produkte of besigheid geraak het dat dit 'n sekondere betekenis ten opsigte daarvan verkry het; kan ons slegs sê dat hy 'n reg teenoor alle ander persone verkry het om nie tot sy skade sy merke, ens., na te boots of net so te gebruik nie. Die reg is soos ons probeer aantoon het 'n vermoënsreg wat ons 'n immateriële goederereg kan noem.

Wanneer iemand bewustelik van 'n besigheidsnaam, handelsmerk, aankleding of enige onderskeidingstekens eie aan 'n ander se besigheid en wat die nodige bekendheid verwerf het, gebruik maak met die bedoeling om daarmee in te dring op die ander persoon se klandisie sodat die persoon daardeur skade ly, is dit 'n vorm van bedrog wat besoen kan word met 'n aksie vir skadevergoeding. Dit is wat 'n aksie vir skadevergoeding weens aanhaking beteken. (80)

Registrasie van 'n merk vervang slegs die vereiste van langdurige gebruik totdat die merk of naam die nodige bekendheid of sekondere betekenis verwerf het. (81)

Die aanhaker van merke ens., waarop regte vir die houers of gebruikers daarvan gevestig is, tree op soos die spreekwoordelike wolf in skaapsklere. Laasgenoemde se bedoeling is om skape van 'n ander te vang vir eie voordeel met gevolglike vermoënskade vir die eienaar. Eersgenoemde trag om hom te omklee met die reputasie wat in die onderskeidingstekens van 'n ander setel om kopers vir eie voordeel te

(80) Marlton & Hotchin vs Holmes, supra bls. 34.

(81) Batt & Co's T. Ms.: sien bls 28-29 supra.

„vang" tot gevolglike vermoënskade van die ander. Die wolf sal met sy lewe boet as hy gevang word. Die aanhaker kan veroordeel word tot skadevergoeding en wetlik verhinder word om verder skade te berokken weens sy optrede wat dolus is.

Ons is van mening dat waar ons met aanhaking te doen het, of dit nou teen 'n geregistreerde of ongeregistreerde merk is, opgetree word weens bedrog gepleeg teenoor die houer van die merk of naam. Ons is ook van mening dat wat in opposisie teen registrasie van 'n merk tersake is, dit die vraag is of daar bedrog of poging tot bedrog op die spel is.⁽⁸²⁾ As daar nie 'n moontlikheid bestaan dat iemand as gevolg van die registrasie bedrieg kan word nie, behoort opposisie nie te slaag nie.

So ver kan dit nie gese word dat daar op bogenoemde basis enige noembare verskil tussen geregistreerde en ongeregistreerde merke; en tussen inbreukmaking en aanhaking bestaan nie. Ons kan met Fulton⁽⁸³⁾ in die volgende saamstem:

"As compared with the action for infringement of a registered trade mark, the action for "passing off" does not greatly differ, except in this respect, that the statutory privilege acquired by registration forms part of it, and the plaintiff must prove that the conduct of the defendant is such as to deceive or to lead to deception, or in other words that the defendant is trying to pass off his goods as and for the goods of the plaintiff."

Die voordeel verbonde aan registrasie is reeds

(82) Sien o.a. Bristol Laboratories Inc. vs Ciba Ltd. bls. 38-39 supra.

(83) Fulton: bls. 346.

aangedui.⁽⁸⁴⁾ Wat van waarde is by 'n aanhakingsaak ten opsigte van 'n geregistreeerde merk, is die feit dat die houer van so 'n merk prima facie bewys van sy reg tot die merk kan lewer deur voorlegging slegs van sy registrasie sertifikaat. Dit vereenvoudig die prosedure en dit verlig die bewyslas van die houer van die sertifikaat vir soverre die onus op hom rus, maar slegs in die opsig dat hy daarmee bewys dat hy die houer van die betrokke merk is.

Wat die aksie vir inbreukmaking aangaan, kom dit ons voor as bloot 'n statutere aksie wat volgens die betrokke wet ingestel kan word en daarvolgens gevoer moet word. Dit kan die punte in geskil beperk tot bloot die interpretasie van die bepalings van die wet met betrekking tot die erkende feite van die saak soos dit die geval was in die Bristol Laboratories Inc. vs Ciba Ltd. saak.⁽⁸⁵⁾

Die skadevergoeding wat in so 'n aksie gevorder kan word, berus op dieselfde beginsels as by 'n aksie weens gewone aanhaking.

In ons Suid-Afrikaanse reg ontleen die aksie vir inbreukmaking sy bestaan aan die artikel van die wet⁽⁸⁶⁾ en dit is dan ook al wat dit van die gewone aksie op grond van bedrog onderskei.

Dit kom ons hinderlik voor dat die term inbreukmaking deur die statutere bepaling⁽⁸⁶⁾ tot geregistreeerde merke beperk word. 'n Inval op 'n ongeregistreeerde merk is immers net so 'n inbreukmaking op die regte van die houer daarvan as op die van 'n geregistreeerde merk. Ons is om die rede spyt dat die wetgewer dit goed gevind het om die term te reserveer vir gebruik slegs ten opsigte van 'n geregistreeerde merk.

(84) Sien bls 30 & 31 supra.

(85) " " 38 supra.

(86) Art. 124, Wet 9 van 1916.

Ons slotsom is; dat hoewel daar heelwat voordele verbonde is aan registrasie van handelsmerke en name, die verskille tussen aksies ten opsigte van geregistreerde en ongeregistreerde merke, naamlik, die aksie gegrond op inbreukmaking en die aksie weens „passing off“, nie wesentlik verskil nie, veral omdat/^{by}eersgenoemde gewoonlik laasgenoemde ingesluit word. Die regte wat beskerm word is dieselfde en bedrog, veral in die Suid-Afrikaanse reg, speel by albei 'n ewe belangrike rol.

-----000000000000-----

71914

