

'n KRITIESE BEHANDELING VAN ENKELE PROBLEME
UIT DIE HANDELSMERKEREG.

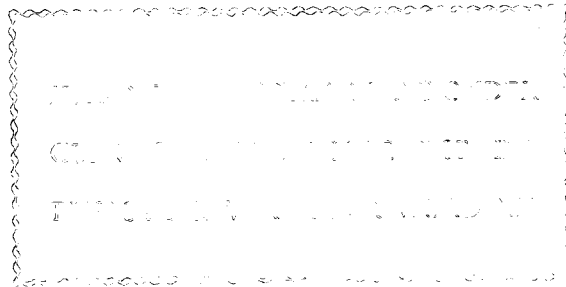
deur

LEENDERT CORNELIS RIBBENS.

Hierdie verhandeling is in Februarie 1966 ingedien ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad LL.B. aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat.

EKSAMINATOR.

Mnr. S.J. Naude.



UOVS - SASOL-BIBLIOTEEK



11108179010122000019

... van d'e ...
... BLOEMFONTEIN ...
... No. ...

... van d'e ...
BLOEMFONTEIN
25 *Boek*
KLAS No. *30033*
No. *30033*
BIBLIOTEEK

INLEIDING.

Voordat oorgegaan word tot die behandeling van 'n paar aktuele vraagstukke in die handelsmerkereg, moet vireers op die betekenis van die handelsmerk as sulks gelet word.

Die handelsmerk ontwikkel aanvanklik uit die s.g. signa mercatorum wat deur eienaars op hulle ware aangebring is, sodat dit geïdentifiseer kon word indien dit verlore geraak het.

In die tyd van die gildes daarenteen, was elke lid deur sy betrokke gilde verplig om sy produksiemerk op sy goed aan te bring, sodat vasgestel kon word wie produkte van minderwaardige kwaliteit lewer.

Wat aanvanklik 'n las was, word later 'n bate, want indien 'n produsent 'n produk van goeie kwaliteit lewer wat aan die verbruiker volle tevredenheid verskaf, verseker die merk, as onderskeidingsteken, dat sy produk in aanvraag bly.

Hedendaags, weens die ontwikkeling van reklame tot 'n fyn tegniek waardeur produsente hulle ware onder die aandag van die publiek kan bring, speel die handelsmerk nog 'n groter rol. Deur gebruik te maak van die pers, die radio en ander advertensiemiddele kan 'n ondernemer 'n aansienlike werfkrag met betrekking tot sy ware of sy onderneming opbou.

Nou baat dit hom egter niks dat hy groot bedrae geld spandeer om sy merk bekend te laat word indien 'n ander 'n identiese of soortgelyke merk op dieselfde goedere kan gebruik nie. Om hom teen hierdie mededingingshandelinge te beskerm, word aan die handelsmerk eienaar

tree regsmiddels verleen, n.l. 'n aksie weens aanklamping en indien sy merk geregistreer is, 'n inbreukaksie.

Soos bekend, word die handelsmerkereg tans beheer deur Wet 62 van 1963 wat Wet 9 van 1916 soos gewysig, vervang.

Alhoewel die nuwe wet baie in gemeen het met die herroepe wet, vertoon dit daarenteen groot verskille, sommige waarvan in die loop van die verhandeling behandel sal word. So byvoorbeeld word inbreuk, die hoeksteen van die hele wet, nie slegs beperk tot handelinge waardeur 'n identiese of verwarringskeppende merke op dieselfde goed gebruik word nie, maar word in Art. 44(1)(b) daarvoor voorsiening gemaak dat enige skadestigtende handeling met betrekking tot handelsmerke, onder die wet bereg kan word. Gevolglik sal ondersoek moet word of daar 'n verskil, indien enige, tussen aanklamping en inbreuk bestaan. Ook sal aandag aan die deel B register, 'n innovasie uit die Engelse reg, gegee word, veral met betrekking tot die betekenis van die proviso tot Artikel 44(1)(a). Benewens die genoemde vrae sal aandag geskenk word aan vrae soos die objek van die reg op 'n handelsmerk en die bevoegdheid van 'n bepaalde hof om sake rakende handelsmerk aangeleenthede te bereg.

HOOFSTUK I.

DIE OBJEK VAN DIE REG OP DIE HANDELSMERK.

Een van die belangrikste onregmatigheidskriteria is die aantasting van 'n subjektiewe reg. Omdat die subjektiewe reg gewoonlik opgevat word as 'n subjek-objek verhouding,⁽¹⁾ volg dit dat dit van die allergrootste belang is om 'n ondersoek in te stel na die objek waarop ingewerk word.

Om hiertoe oor te gaan, moet eerstens kortliks gelet word op wat presies onder 'n handelsmerk verstaan word.

In Artikel 2 van die wet word die volgende omskrywing gevind van 'n handelsmerk:-

"(behalwe met betrekking tot 'n waarmerkingsmerk) 'n merk wat gebruik word of voorgestel word om gebruik te word op of in verband met goedere ter:-
onderskeiding van die goedere waarop of in verband waarmee die merk gebruik word van dieselfde soort goedere vervaardig, geproduseer ens. ens. deur 'n ander persoon."

'n Merk weer word omskryf as "ook 'n devies, brandmerk, opskrif etiket, kaartjie, naam, naamtekening, woord, letter syfer of samestelling daarvan of 'n onderskeidende houer vir goedere"; m.a.w. enigiets wat op goedere gebruik word ter onderskeiding van daardie goed en in geval van 'n

(1) Van der Merwe, N.J., Die Beskerming van Vorderingsregte uit Kontrak teen aantasting deur Derdes, p. 140; Joubert, W.A., "Die Realiteit van die Subjektiewe Reg en die Betekenis van 'n Realistiese Begrip daarvan in die Privaatreg", T.H.R.H.R., 1958, p. 108; Van Heerden, Grondslae van die Mededingingsreg, pp. 105-113.

onderskeidende houer die houer self ter onderskeiding van die inhoud daarvan van soortgelyke goed deur ander vervaardig, geproduseer ens. ens. Dit verklaar dan ook waarom die geregistreeerde eienaar van die houer nie onbeperkte handelsmerkegeregte ten opsigte van die houer self kan verkry nie, maar alleen t.o.v. die houer met betrekking tot die inhoud daarvan. (2)

Uit wat hierbo gesê is, volg dit dat 'n merk voordat dit as handelsmerk aangemerkt sal word, geskik moet wees om die goedere waarop dit gebruik word, te onderskei van soortgelyke goedere deur ander vervaardig, te verkoop aangebied ens. ens.

Soos bekend, word daar in die wet voorsiening gemaak vir 'n handelsmerkeregister waarin merke wat nie aan die vereistes vir registrasie in deel A van die register voldoen nie, geregistreeer kan word. (3)

Vervolgens sal dus aandag gegee word aan die vereistes vir registrasie wat in deel A van die register gestel word en daarna aan dié vir registrasie in deel B daarvan.

(2) 'n Handelsmerk en diensengevolge ook 'n houer word geregistreeer ten opsigte van 'n bepaalde klas of goedere in 'n bepaalde klas ooreenkomstig die voorgeskrewe klassifikasie i.t.v. Art. 13.

(3) In Art. 11 word voorsiening gemaak vir die registrasie van merke wat nie inherent geskik is om te onderskei nie, maar deur gebruik onderskeidend kan word.

Die vereistes vir registrasie in deel A van die register:

Ten einde in deel A van die register registreerbaar te wees, moet 'n merk minstens een van die volgende wesenlike besonderhede bevat of daaruit bestaan:-

- (a) Die naam van 'n maatskappy, individu of firma op 'n besondere wyse voorgestel.
- (b) Die handtekening van die applikant vir registrasie of van 'n voorganger van hom in sy besigheid.
- (c) 'n Versonne woord of woorde.
- (d) 'n Woord of woorde wat nie redelikerwys vir gebruik in die handel benodig word nie en nie in sy gewone betekenis 'n van is nie.
- (e) Enige ander onderskeidende merk.

Daarbenewens word in die proviso tot Artikel 10 bepaal dat 'n van, 'n naam, handtekening, woord of woorde wat nie onder die beskrywings in paragrafe (a) tot (d) val nie asook 'n houer vir goedere, nie geregistreerbaar is nie tensy die registrateur oortuig is dat die merk binne die bedoeling van Artikel 12 onderskeidend is.

Reeds hieruit blyk dit dus dat die wetgewer 'n onderskeid trek tussen merke wat per se registreerbaar is en ander wat alleen geregistreer sal word mits bewys tot die bevrediging van die registrateur gelewer word dat hulle inderdaad onderskeidend is.

Die klaarblyklike en mees voor die handliggende rede vir so'n onderskeid is daarin te vind dat merke wat nie aan die genoemde vereistes in Artikel 10(a - d) gestel, voldoen nie, nie handelsmerke binne die bedoeling van Artikel 12 is nie; m.a.w. daar hulle nie geskik is om te onderskei nie, hulle nie as handelsmerke geregistreer kan word nie.

So gesien is 'n handelsmerk dus 'n merk wat geskik is om die goedere waarop dit gebruik word, van soortgelyke goedere deur ander vervaardig ens. te onderskei, selfs voordat dit nog op die betrokke handelsware gebruik word en die publiek daarmee bekend geword het.

Om registreerbaar in deel A van die register te wees, moet die naam van 'n maatskappy, individu of 'n firma op 'n besondere wyse voorgestel word.⁽⁴⁾ Die klem val hier deurgaans op die woorde "op 'n besondere wyse". M.a.w. voordat gesê kan word dat 'n naam onderskei, sal dit een of ander kenmerk van "besonderheid" moet besit.⁽⁵⁾ Ten opsigte van die vereiste sê Chowles⁽⁶⁾ die volgende:-

"a name to qualify for registration in terms of paragraph (a) must be represented in such a manner as to ensure that it is sufficiently different from the ordinary manner of representation, as to distinguish the goods. In other words, that the public would readily be able to distinguish between the name represented in a special or particular manner and the name represented in the ordinary manner."

(4) Art. 10(a).

(5) Chowles and Webster, South African Law of Trade Marks p. 14;
So byvoorbeeld sal 'n ondernemer se naam onderskeidend van sy ware (brood en ander gebak waar hy 'n bakker is) wees indien sy naam deur beskuitjies op die pakkies voorgestel word. Alhoewel nie onmoontlik nie is dit hoogs onwaarskynlik dat 'n naam wat nie op 'n besondere wyse voorgestel word nie, per se geskik sal wees om te onderskei. Vgl. die opmerkings van Bristowe R. in E.P. Martell, 1920 T.P.D. 53 op p. 60.

(6) Chowles V.G., "Distinctiveness as a Requirement in Trade Mark Registration" T.H.R.H.R. 1962, p. 176 op 179.

So byvoorbeeld is die registrasie van name geweier waar hulle op 'n gewone wyse, in gewone letters voorgestel is.⁽⁷⁾ Benewens die feit dat dit nie aan die gestelde vereiste van "besonderheid" voldoen nie is dit buitendien ook nie geskik om te onderskei nie.⁽⁸⁾

So sal gevind word dat die voorgestelde merk aan een of ander "peculiarity" (besonderheid) moet voldoen voordat dit geregistreer sal word. So byvoorbeeld sal die handtekening van die applikant vir registrasie of van 'n voorganger van hom in besigheid aan hierdie vereiste voldoen.⁽⁹⁾ In die geval van 'n versonne woord is die vereiste aanwesig in die "nuutheid" van die gevormde woord.⁽¹⁰⁾ Waar die aangebode merk 'n woord is wat redelikerwys in die handel benodig word, sal dit vir registrasie geweier word omdat hierdie gestelde vereiste juis ontbreek. In hierdie verband word daar gewoonlik gesê dat registrasie van so'n woord as handelsmerk, die taal sou verarm.⁽¹¹⁾

(7) So byvoorbeeld is 'n aansoek om die naam Gianaclis te registreer geweier omdat dit in gewone letters voorgestel was. Kerly, Law of Trade Marks and Trade Names, p. 81.

(8) Infra.

(9) Omdat 'n naam altyd eie^{is} aan die persoon wat teken sal wees.

(10) Vgl. die opmerkings van Lord MacNachten in Eastman Photographic Materials Co. Ltd., 15 R.P.C. 476 op 486.

(11) So byvoorbeeld sê regter Gregorowski in die Maizena-saak (1922 W.L.D. 163 op p. 167) ten aansien hiervan die volgende:

"An invented word is allowed to be registered as a trade mark, not as a reward of merit, but because its registration deprives no member of the community of the right which he possesses to use the existing vocabulary as he pleases."

So byvoorbeeld is in die Maizena-saak⁽¹²⁾ die aansoek vir registrasie geweier omdat die versonne woord nie aan die vereiste van "nuutheid"⁽¹³⁾ voldoen het nie, en die beswaar gevolglik daarteen ingebring kon word dat dit 'n woord is wat redelikerwys in die handel benodig word.⁽¹⁴⁾ Wat betref merke wat per se geskik is om te onderskei, is dit nie moeilik om af te lei dat hul waarde geleë is juis in hierdie geskiktheid nie, en dat hierdie onderskeidingswaarde die objek van die reghebbende se reg is.

In teenstelling met merke wat inherent geskik is om te onderskei en derhalwe dadelik as handelsmerke aangemerkt sal word, besit die merke in Artikel 10(e) en dié genoem in die proviso daartoe nie hierdie attribuut nie.

Kragtens Artikel 12(2) kan die registrateur wanneer 'n beweerde handelsmerk vir registrasie aangebied word, ag slaan op die mate waarin die merk weens gebruik of ander omstandigheid geskik geword het om te onderskei.

(12) Corn Products Refining Co. vs. African Products Manufacturing Co. 1922 W.L.D. 163.

(13) Sien bls. 168 van die verslag waar gesê word:

"In the present case the word 'Maizena' is formed by adding a meaningless suffix "na" to the word "Maize", the main or sole constituent of the product. Such a word can hardly be deemed to be an invented word."

(14) Sien ook Filliry's Home Utilities (Pty.) Ltd. v. Easiwork 1940 N.P.D. p. 118 en Joshua Gibson Ltd. vs. Bacon 1927 N.P.D. 207 op 217 waar die aansoeke om "Health" en "Marvel" onderskeidelik as handelsmerke te registreer geweier is omrede ander ondernemers dalk ook die woorde wil gebruik

Waar die merk dus nooit gebruik is nie, volg dit vanselfsprekend dat vasgestel sal moet word of dit nie dalk inherent geskik is om te onderskei nie. In ander gevalle waar daar reeds 'n gebruik van die betrokke merk plaasgevind het, sal nagegaan moet word of die merk inderdaad die goedere van die aansoekdoener onderskei - of dit algemeen vereenselwig word met die ware van die eienaar. Gevolglik sal gevra word of die goedere deur die merk aan die publiek bekend geword het. Indien die antwoord hierop bevestigend is, volg dit dat die merk die goedere van soortgelyke goed deur ander vervaardig onderskei, en dit derhalwe 'n onderskeidingsfunksie het. (15)

Gevolglik behoort dit geen verskil te maak of dit 'n naammerk, tegniese handels- of enige ander handelsmerk is wat vir registrasie aangebied word nie, en sal in elke geval nagegaan moet word of die merk inderdaad die goedere van die aansoekdoener onderskei.

Nou word egter gesê dat 'n naam net soos enige ander tegniese handelsmerk die ware van die ondernemer sal onderskei sodra dit daarop gebruik word want so lui die argument, die feit dat dit tegelyk ook van die vervaardiger daarvan spreek, doen nie af aan die inherente

(15) So byvoorbeeld word in 'n aanklampingsaksie vereis dat die eiser moet bewys dat sy merk "repute" d.w.s. sekondêre betekenis verkry het. Mazawattee Tea Ltd. v. Malcomess 1924 E.D.L. 26 op p. 32; Jamieson's application 15 R.P.C. 181 op 183; J. Goddard & Sons v. R.S. Goddard & J. Mentz & Co. 1924 T.P.D. 290 op 305-307. Reddaway v. Banham 1896 A.C. 199 op 204. Wat algemeen beskrywende woorde betref, sien Van Heerden, op. cit. p. 233.

onderskeidingsmoontlikheid van die merk nie.⁽¹⁶⁾

Met hierdie argument kan nie saamgestem word nie. Die vraag is juis of die aangebode merk vir registrasie inherent geskik is, om soortgelyke produkte deur ander vervaardig te onderskei, selfs voordat dit nog op daardie betrokke goed gebruik is.

Waar dit dus nie op 'n besondere wyse voorgestel word nie, sal dit nie⁽¹⁷⁾ inherent geskik wees om te onderskei nie en sal bewys dat dit daadwerklik onderskei, gevorder word.

Hierbo is reeds daarop gewys dat 'n aansoek vir registrasie van die naam van die hand gewys is omdat dit nie geskik is om te onderskei nie, altans nie voordat dit op die betrokke produkte gebruik is nie.

Selfs waar dit op die goed gebruik word en daardie goed onder daardie betrokke naam op die merk geplaas word volg dit nog nie dat dit outomaties onderskeidend van daardie goed sal wees nie. Of so'n merk die goed sal onderskei sal daarvan afhang of daar ander mededingers met soortgelyke name in dieselfde bedryf as die aansoekdoener vir registrasie is, en of hulle ook hul name of 'n naam wat dieselfde is as dié van die applikant ter onderskeiding van hulle ware gebruik nie. Ter verduideliking hiervan die volgende:

Aangesien dit hedendaags 'n algemeen voorkomende

(16) Van Heerden, op. cit. p. 234.

(17) Supra.

verskynsel is dat ondernemers hul eie name op hul ware gebruik kan dit ligtelik gebeur dat meerdere persone met dieselfde name, hul name as onderskeidingstekens op hul ware gebruik. Waar sulke persone almal dieselfde bedryf beoefen kan dit tot gevolg hê dat nie een van hulle merke (name) onderskeidend van hulle ware of hul ondernemings word nie. (18)

Daarbenewens gebeur dit heel dikwels dat ondernemers nie net hul eie name nie, maar dié van derdes op hulle ware gebruik. So byvoorbeeld is dit geen onbekende verskynsel dat die name van bekende sportmanne op rugbystewels, tenniskette, golfstokke ens. gebruik word nie. Hierdeur word die moontlikheid van verwarring en daarmee saam die waarskynlikheid dat hulle nooit onderskeidend van hulle ware sal word nie, vergroot.

Gevolglik behoort dit duidelik te wees dat die feit dat "Johnson's" op tandepasta die goedere onderskei, bloot 'n toevalligheid is, en nie 'n attribuut is wat deurgaans aan die merk sal kleef nie.

Derhalwe kan gevra word wanneer 'n merk (naam) deur gebruik geskik geag sal word om te onderskei.

Die antwoord hierop blyk alreeds gedeeltelik uit die vereistes vir registrasie hierbo bespreek. Daarbenewens kan die ander uit die redes vir weiering van die aansoeke om registrasie afgelei word.

(18) Chowles, V.G.: "Distinctiveness as a Requirement in Trade Mark Registration," T.H.R.H.R. 1962, pp. 176. sqq.

In die Health-saak⁽¹⁹⁾ is geweier om die woord "health" op kookgereite registreer aangesien die woord 'n woord is wat ook redelikerwys deur ander mededingers gebruik sou kon word om hulle ware te beskryf.

So byvoorbeeld is in Bristol Laboratories v. Ciba⁽²⁰⁾ geweier om die woord "neuro-centrine" te registreer omdat dit verwarremskeppend met die beswaarmaker se merk sal wees.

In Gerst v. Registrar of Trade Marks⁽²¹⁾ wys regter Dowling daarop dat "registration of a name as a trade mark would hamper or restrict the rights of other persons bearing that name to use such name for purposes of their lawful trade."

So ook is registrasie van die naam "Ronpha"⁽²²⁾ geweier, nieteenstaande die feit dat dit 'n tegniese handelsmerk is.

Gevolglik blyk dit dat die vraag of 'n naam en gevolglik enige ander merk deur gebruik geskik geword het om die goedere waarop dit gebruik is, te onderskei, nie in vacuo beoordeel kan word nie en sal in elke be-

(19) Filliry's Home Utilities (Pty.) Ltd. v. Easiwork Ltd., 1940 N.P.D. 118.

(20) 1960(1) 864.

(21) 1950(3) S.A. 95 op 101. Sien ook Registrar of Trade Marks v. Wassenaar, 1957(4) S.A. 513 op 526.

(22) Registrar of Trade Marks v. Wassenaar (supra). Die rede hoekom die merk geweier was, was dat die produk in die algemeen onder daardie naam bekend geword het as die naam van 'n betrokke grassoort.

sondere geval na die regte van ander mededingers gevra word.

In die lig hiervan is die rede waarom in al hierdie gevalle gevra word of die merk "algemeen met die produkte vereenselwig word" heeltemal verstaanbaar.

Soos hierbo aangetoon kan nie in vacuo bepaal word of 'n merk geskik is om te onderskei nie. So byvoorbeeld sal 'n naam as handelsmerk alleen geskik wees om te onderskei sodra dit vasstaan dat daar nie ook ander met dieselfde naam of in dieselfde bedryf as die applikant vir registrasie is nie. Uit die aard van die saak sal 'n ondersoek om hierdie feite vas te stel duur en buitendien prakties onmoontlik wees. Gevolglik word vereis dat 'n aansoekdoener vir registrasie moet bewys dat sy merk inderdaad die goedere waarop dit gebruik word, onderskei.

Waar daar meerdere persone is wat dieselfde merk of verwarringskeppende merk op dieselfde goed of goedere van dieselfde soort gebruik, volg dit vanself dat daar van 'n "algemene vereenselwiging" van die merk op die betrokke goedere, geen sprake sal wees nie - eerder verwarring. Derhalwe kan gesê word dat as die merk daadwerklik onderskei die moontlikheid van verwarring uiters skraal, indien nie onmoontlik, sal wees nie.

Gevolglik het die leerstuk van sekondêre betekenis slegs bewysregtelike betekenis - dit dien as hulpmiddel ter bepaling van vraag of 'n merk, hetsy dit algemene woorde, 'n naam of 'n van ens. is, inderdaad onderskeidend van die goedere geword het, sonder 'n presiese aanduiding van die moment wanneer hierdie attribuut verkry is.

/Indien....

Indien 'n gebruiker van 'n merk die registrateur van hierdie feite oortuig het, sal sy merk in deel A van die register geregistreer word. So ook sal 'n aansoek vir registrasie van 'n merk wat verwarrend met 'n geregistreeerde merk sal wees, van die hand gewys word. (23)

Derhalwe is dit duidelik dat 'n geregistreeerde eienaar ook t.o.v. hierdie groep merke 'n reg op die onderskeidingswaarde daarvan verkry.

Die Vereistes vir registrasie in deel B van die register.

Ten einde in deel B van die register registreerbaar te wees, moet die registrateur tevrede wees dat die merk onderskeidend van die goedere kan word. (24)

Anders egter as die deel A geregistreeerde eienaar sal 'n deel B eienaar in 'n aksie weens inbreuk deur hom ingestel, hom nie slegs op die registrasie van sy merk kan beroep nie. Voordat daar enige sprake van inbreuk kan wees, sal bewys moet word dat die merk inderdaad onderskeidend van die goed geword het. (25)

(23) I.t.v. Art. 16(1) en 17(1) sal die geregistreeerde eienaar beswaar kan maak teen die registrasie van enige ander merk wat verwarring sal veroorsaak met sy merk.

(24) Sien Art. 11.

(25) Bale Church Ltd. v. Sutton Parsons and Sutton and Astrah Products, 51 R.P.C., p. 129; Chowles and Webster, op. cit. pp. 165-167. In diè verband is dit noodsaaklik om op die bepalinge van Art. 44(1)(a) te let. I.t.v. die proviso daartoe sal geen interdik of ander verligting aan 'n deel B eienaar in 'n inbreuk-aksie verleen word nie, indien die verweerder kan aantoon dat daar geen verband in die loop van die handel tussen die goed waarop hy die merk gebruik en die eiser sal ontstaan nie. Waar die eiser sekondêre betekenis bewys het, sal hierdie verweer nie vir die verweerder beskikbaar wees nie, want verwarring ('n verband in die loop van die handel) sal altyd aangetoon kan word.

Onmiddellik ontstaan die uiters belangrike vraag vir ons doeleindes, nl. wanneer sal die reghebbende 'n reg op die handelsmerk verkry? Hier is daar verskeie moontlikhede.

Die eerste moontlikheid wat aandag verdien is dat hy reeds by registrasie 'n reg verkry. Die besware wat hierteen ingebring kan word, is die volgende:-

Indien die merk nooit gebruik word nie, sou dit beteken dat hy reeds by registrasie 'n reg verkry het, waarvan die objek nie die onderskeidingswaarde kan wees nie. Gevolglik ontstaan die vraag of hy nie dalk 'n reg op die visuele merk⁽²⁶⁾ self verkry het nie. Met hierdie standpunt kan nie saamgestem word nie aangesien dit duidelik is dat die reghebbende deur registrasie nooit 'n reg verkry om alle ander te belet om die merk te gebruik nie.⁽²⁷⁾

(26) Sien Kerby, op. cit., pp. 252-254 waar die standpunt ingeneem word dat die reghebbende nie 'n "property right" in die merk self verkry nie. In Burberrys v. Cording & Co. Ltd., 26 R.P.C. 693 op p. 701 word die volgende gesê: "If an injunction be granted restraining the use of a word or a name, it is no doubt granted to protect property, but the property, to protect which it is granted, is not property in the word or the name but property in the trade or the goodwill which will be injured by its use.

(27) Kragtens Art. 13 word 'n merk net t.o.p. bepaalde goed of alle goed in 'n bepaalde klas geregistreer. Gevolglik word inbreuk-aksies slegs beperk tot gevalle waar dieselfde of verwarringskeppende merk op dieselfde goed gebruik word. Dat hy ook nie 'n reg op die visuele merk t.a.v. daardie bepaalde klas of bepaalde goed in daardie klas verkry deur registrasie nie. Sien die gesag in voetnoot 26 hierbo aangehaal.

Die tweede moontlikheid is dat hy sy reg verkry sodra hy bewys het dat dit onderskeidend geword het, m.a.w. dat die merk "repute" of te wel sekondêre betekenis verkry het.

Dat hierdie leerstuk slegs bewysregtelike betekenis het, is reeds hierbo op gewys. Buitendien sou dit absurd wees om te sê dat iemand 'n reg verkry sodra hy sy reg bewys het, want die bewys dien immers slegs om aan te toon dat daar alreeds onderskeidingswaarde, m.a.w. 'n reg, is.

Die derde en enigste aanvaarbare mening indien onderskeidingswaarde wel die objek van die handelsmerk-reg is, is dat die reg verkry word sodra die merk inderdaad die goed waarop dit gebruik word onderskei, m.a.w. geskik is of geword het⁽²⁸⁾ om die goedere waarop dit gebruik word, van soortgelyke te onderskei. Dit bring mee dat deur registrasie 'n deel B eienaar (gewoonlik) nie dadelik 'n reg vestig nie, en is die enigste nut van so'n registrasie daarin geleë dat die geregistreeerde ander sal kan verbied om dieselfde of soortgelyke name te registreer. Daardeur word hy dus in die geleentheid gestel om te verseker dat sy merk deur gebruik onderskeidend kan word.

Daar hy nie ander kan verbied om 'n soortgelyke of verwarringskeppende merk te gebruik nie, altans nie voordat sy merk sekondêre betekenis verkry het nie,

(28) Sien byvoorbeeld die T.V. Times case hierbo aangehaal in noot (25) waar die eiser se koerant 'n omset van 2,000,000 gehad het - gevolglik moes die naam onderskeidend geword het.

verkeer hy dus in presies dieselfde posisie as die eienaar van 'n ongeregistreerde merk - die s.g. "common law owner".

Gevolgtik moet gekonkludeer word dat selfs wat 'n deel B geregistreerde merk betref, die objek van die reg onderskeidingswaarde is.

Onderskeidingswaarde en werfkrag.

Hierbo is reeds aangetoon dat die objek van 'n handelsmerkgereguleerder onderskeidingswaarde is. Soms word egter gesê dat die ware objek van die reg die "Goodwill"⁽²⁹⁾ van 'n merk is wat daaraan kleef. Met hierdie standpunt kan weens die volgende redes nie saamgestem word nie:

Daar is reeds hierbo daarop gewys dat sekere merke inherent geskik is om te onderskei en derhalwe per se registreerbaar is, selfs voordat hulle gebruik word. Deur registrasie daarvan verkry die reghebbende gevolglik dadelik 'n reg op die onderskeidingswaarde van die merk, en sal hy alle ander kan belet om op die objek van sy reg in te werk. Waar hierdie merk nou nooit gebruik word nie, is dit duidelik dat daar van "Goodwill" geen sprake kan wees nie.

Tweedens, kan uit die feit dat 'n deel B eienaar en gevolglik ook 'n eienaar van 'n ongeregistreerde merk, "repute" of te wel sekondêre betekenis moet bewys, nie afgelei word dat dit ook as bewys dien dat "Goodwill" deur langdurige gebruik opgebou is nie. Soos aangetoon bewys hy slegs dat hy 'n onderskeidingsteken het, m.a.w.

(29) Kerly, op. cit., pp. 255; Burberrys v. Cording & Co. Ltd., hierbo in noot (26) aangehaal; Van Heerden, op. cit., p. 149 die gesag in voetnoot (3) daar aangehaal.

dat die betrokke merk nie ook deur ander gebruik word nie.

Hiermee word nou nie ontken dat "Goodwill" deur gebruik van die merk opgebou kan word nie. Dat die merk die goed van die ondernemer onderskei, is nie net die enigste funksie wat dit het nie. Gesien vanuit die oogpunt van die verbruiker is hulle nie geïnteresseerd in die maker daarvan nie maar eerder in die kwaliteit wat dit het. So gesien onderskei dit dus 'n produk van 'n bepaalde kwaliteit van soortgelyke produkte van 'n ander kwaliteit⁽³⁰⁾ en dien dit as lokmiddel waardeur kliënte getrek word. Derhalwe word werfkrag opgebou en verkry die reghebbende 'n aksessore reg op die werfkrag self. Mettertyd, na langdurige gebruik, kan dit dus gebeur dat bykans die hele waarde van die handelsmerk in die aksessore reg op die werfkrag geleë is, tot so'n mate dat die onderskeidingswaarde van die merk slegs as "symbol of goodwill" beskou kan word.

Streng teoreties moet egter steeds onderskei word tussen die reg op die substraat en die werfkrag, alhoewel die twee in gewone omstandighede nie skeibaar is nie.

(30) Supra Kerly, op. cit., p. 342; Licensed Victuallers' Newspaper Co. v. Bingham, 38 Ch.D. 139 op p. 143.

HOOFSTUK TWEE.

Ter bepaling van die vraag wanneer inbreuk in terme van Art. 44(1)(a) plaasgevind het, word gewoonlik van een van twee metodes gebruik gemaak.

In die eerste plek word uitgegaan van die eksklusiewe reg van gebruik wat registrasie aan die geregistreerde eienaar van die merk verleen.⁽¹⁾ Indien die tweede gebruiker se merk dus identies is met die geregistreerde merk sal 'n interdik sonder enige verdere ondersoek verleen word.⁽²⁾⁽³⁾ Soos hieronder aangetoon sal word kan hierdie stelling nie ongekwalifiseerd aanvaar word nie, aangesien daar sekere wetteregtelike beperkings op die eksklusiewe reg van gebruik deur registrasie verleen, geplaas word.

Tweedens, waar die merk waaroor die gebruiker hom

-
- (1) I.t.v. Art. 44(1) vind inbreuk plaas wanneer 'n gebruiker, ongemagtig die merk van 'n geregistreerde gebruiker/eienaar gebruik.
 - (2) To constitute infringement of the trade mark there must be an adoption of the trademark or of one of its essential particulars to which the applicants have an exclusive right. (My eie kursivering).
Per Regter Gregorowski in Distilleerderij Voorheen Simon Rijnbende en Zonen v. Rolfes Nebel & Co. 1913 W.L.D. p. 3 op p.6.
 - (3) The statutory protection is absolute in the sense that once the trade mark is shown to offend, the user of it cannot escape by showing that something outside the actual mark itself he has distinguished his goods from the registered proprietary. Lever Bros. Port Sunlight Ltd. v. Sunnivate Products Ltd. 66 R.P.C. 84 op p. 89.

bekla nie heeltemal identies is met sy merk nie word 'n vergelyking tussen die twee merke gemaak en word gevra of gebruik van die tweede merk waarskynlik tot gevolg sal hê dat die afnemers publiek daardeur verwar sal word, in welke geval 'n interdik ook verleen sal word. In dië verband word daar dan gewoonlik gesê dat "the test for infringement is of course deception."⁽⁴⁾ Met hierdie toets moet egter versigtig te werk gegaan word en moet daar steeds gewaak word teen die verlening van 'n interdik in alle gevalle waar "deception" weens die gebruik van 'n verwarringskeppende merk waarskynlik sal volg. So byvoorbeeld sal die verlening van 'n interdik in alle gevalle waar verwarring ontstaan weens die gebruik van 'n soortgelyke merk op goedere van dieselfde soort (goods of the same description) die bepalinge van Artikel 44(1)(a) geweld aandoen.

In dië verband sal gesien word dat die howe 'n hele reeks reëls ontwerp het waarvolgens vasgestel word of inbreuk (deception) plaasgevind het. So byvoorbeeld sal die merke na hulle vorm, grootte⁽⁵⁾ en uitspraak,⁽⁶⁾ in die geval van woord-merke, met mekaar vergelyk word. Ook sal die geheel- indruk wat dit laat in ag geneem word en sal die "essential particulars" van die een met die

(4) Fox "Canadian Law of Trade Marks", aangehaal deur Chowles en Webster in South African Law of Trade Marks op p. 151.

(5) Distilleerderij Voorheen Simon Rijnbende en Zonen v. Roffes Nebel & Co. 1913 W.L.D. p. 3 op p. 6.

(6) Sien Bristol Laboratories v. Ciba Ltd. 1960(1) S.A. 864 (A.D.) op p. 873.

ander vergelyk word.⁽⁷⁾ Ook die merk⁽⁸⁾ waarin die goedere verkoop word en die "trading channels"⁽⁹⁾ waardeur die goedere aan die verbruikers beskikbaar gestel word, word in ag geneem ter bepaling of daar verwarring tussen die merke as sulks kan plaasvind.

Essentieel kan al hierdie reëls reduseer word tot hulpmiddels waardeur 'n vergelyking tussen die onderskeie merke moontlik gemaak word.

Alhoewel hierdie toets in die praktyk goed werk en in die meeste gevalle tot die korrekte resultate sal lei, moet weens die volgende redes daarteen beswaar gemaak word:

- (i) Deur so'n redenasie word die indruk geskep dat die reghebbende 'n "property right" in die visuele merk as sulks verkry - 'n verouderde standpunt wat hedendaags nie

(7) In Aktiebolaget Hjorth and Co. v. Aktiebolaget Optimus 1932 T.P.D. 177 op p. 186 sê de Wet R., die volgende:

"The Court will look at the total effect and will refuse registration where the total effect of the word too nearly resembles the word already registered."

- (8) So byvoorbeeld is in American Chewing Products Corp. v. American Chick Company 1948(2) S.A. 736 beslis dat die appellant se merk "chicle" op kougom verwarrend met respondent se merk "chiclets" ook op kougom sal wees daar die kopers van die produk nie "limited to the most intelligent persons in the community" sal wees nie en ook dat 'n groot getal bantoes en kinders die produk sal koop.
- (9) Cf. Bristol Laboratories v. Ciba (supra) op p. 874 waar in ag geneem is dat die produkte onder die merk oor die toonbank aan lede van die publiek sonder 'n voorskrif verkoop kon word en dat die moontlikhede van verwarring derhalwe groter sal wees.

meer aanvaar kan word nie.⁽¹⁰⁾

- (ii) Deur die oorbeklemtoring van die merk self word die objek van die reg wat deur inbreuk aangetas word, uit die oog verloor.
- (iii) Ook word vergeet dat inbreuk maar 'n besondere verskyningsvorm van die genus onregmatige mededinging is.

Deur 'n andermanders merk op dieselfde goedere te gebruik as diè ten opsigte waarvan die merk geregistreer is, handel die dader nie net onregmatig teenoor die publiek wat hy mislei nie maar seer sekerlik ook teenoor die getroffe mededinger wie se merk hy gebruik.⁽¹¹⁾ Omdat veral hierdie laaste feit uit die oog verloor word, word daar probleme ondervind om sekere verskyningsvorme van inbreuk te verklaar. In die verband word gewoonlik probleme ondervind om inbreuk te verklaar waar die verweerder, eiser se eie merk op sy (eiser) se goedere gebruik het. Daarbenewens word van allerhande toetse gebruik gemaak om inbreuk te verklaar waar die verweerder eiser se merk op tweedehandse en "reconditioned" goedere gebruik het. So byvoorbeeld word die vraag of inbreuk in hierdie gevalle plaasgevind het, afhanklik gestel aan die feit of verweerder 'n nuwe artikel, deur die vervanging van onderdele, vervaardig het.⁽¹²⁾ Ons gee

(10) Kerly op. cit. pp. 252, 254. Op 254 sê hy die volgende:

"Property in the mark is to be found in the goodwill of the business and is the foundation on which the courts of Equity grant relief in cases of passing off".

Van Heerden, op. cit., pp. 147 en 151

(11) Van Heerden, op. cit., pp 168 - 172 en p. 174.

(12) Fox, "Canadian Law of Trade Marks", Charles & Webster op. cit., p. 153; Hoover Ltd. v. Air-way Ltd. 53 R.P.C. 399.

vervolgens kortliks hieraan aandag.

(1) Gebruik deur verweerder van eiser se merk op sy eie goed.

In dië verband word gewoonlik gesê dat inbreuk deur die verweerder gepleeg is, want "it is through the hands of the trade mark proprietor that the goods must in the first instance pass".⁽¹³⁾

Die eenvoudige feit is dat B onregmatig handel waar hy A se merk op A se goed gebruik, want daardeur verkry hy 'n voordeel vir homself waarop hy nie geregtig is nie. Buitendien sou sy gebruik in terme van Art. 44(1)(a) ongemagtig wees.

(2) Gebruik op die merk op tweedehandse goed en "reconditioned goods".

In hierdie verband heers daar meningsverskil of inbreuk plaasgevind het aldan nie.

Fox beweert dat aangesien die vraag of verwarring of misleiding plaasgevind het bepalend is vir die vraag na inbreuk, daar geen sprake van inbreuk en gevolglik ook nie van verwarring kan wees nie, want word gesê, "There can be no infringement if the mark is used upon the plaintiff's goods."⁽¹⁴⁾

Enigsins nader aan die waarheid is Kerly, wanneer hy meen dat die omstandighede van die bepaalde geval in ag geneem moet word. So byvoorbeeld sal gekyk moet word na die "character of the shop, the price and the

(13) C.G. Vokes Ltd. v. I.J. Evans & Marble Arch Motor Supplies Ltd., 49 R.P.C. p. 140.

(14) Fox, Canadian Law of Trade Marks aangehaal deur Chowles en Webster, op. cit., p. 151.

appearance of the goods."⁽¹⁵⁾

Dit is interessant om daarop te let dat 'n aksie weens inbreuk onder die wet tot dusver nog nie in soortgelyke omstandighede aanhangig gemaak is nie. Indien so'n geval hier ter sprake kom, sal waarskynlik in navolging van die Engelse reg beslis word dat daar geen inbreuk plaasgevind het nie, aangesien inbreuk slegs op "spurious goods"⁽¹⁶⁾ moontlik is. In elk geval sal na aanleiding van die "Condy's fluid"-saak⁽¹⁷⁾ geargumenteer kan word dat 'n handelaar wat sy ware verkoop stilswyend toestem dat dit ook repareer kan word, selfs al word onderdele gebruik wat nie deur hom vervaardig is nie. Aangesien daar in die Engelse reg ook geen statutêre voorsiening vir hierdie gevalle gemaak word nie, word gewoonlik van 'n aanklampingsaksie gebruik gemaak.⁽¹⁸⁾

In hierdie verband word daar gepraat van "passing off one quality of goods for another."⁽¹⁹⁾

Wat die Orb-saak⁽²⁰⁾ betref, meen ek dat die

(15) Kerly, op. cit. p. 341.

(16) Fox, Canadian Law of Trade Marks, aangehaal deur Chowles and Webster, op. cit. p. 151.

(17) Condy vs. Taylor (1887) L.T. 891, aangehaal deur Chowles and Webster, op. cit., p. 153.

(18) Kerly, op. cit., p. 341; Spalding v. A.W. Gamage Ltd., 32 R.P.C. 273. In hierdie geval is 'n interdik verleen waar verweerder eiser se merk op balle van 'n minderwaardige gehalte, wat deur eiser vervaardig is, verkoop het, omrede verweerder eiser se goedere van 'n minderwaardige kwaliteit as goedere van 'n bepaalde kwaliteit voorgestel het.

(19) Kerly, op. cit., p. 341.

(20) Spalding vs. A.W. Gamage, (supra).

beslissing op die genoemde gronde in elk geval onnodig was, aangesien verweerder eiser se merk in toto oorgeneem het. (21)

Al hierdie probleme en kunsmatige konstruksies kon vermy gewees het indien in gedagte gehou word dat beide "passing off" en inbreuk onder die wet maar verskyningsvorme van onregmatige mededinging is.

In al hierdie gevalle sal die onregmatigheid van verweerder se gedrag daarin geleë wees dat hy, deur eiser se merk aan te matig, 'n onderskeid tussen eiser se ware en diè waarop hy dit gebruik het, onmoontlik gemaak het. (22)

Selfs al sou die verweerder in die Orb-voorbeeld hierbo, die balle onder die oorspronklike naam (Orb) verkoop het, behoort 'n interdik nogtans toegestaan te word, indien hy nie te kenne gee dat die goed "rejects" of tweedehands is nie. (23) Derhalwe kan nie met die uitspraak in Hoover Ltd. v. Air-way Ltd. (24) saamgestem word

-
- (21) Nadat die balle aan hom verkoop is, verkoop hy dit onder eiser se nuwe naam (improved Orb). Gevolglik was die gebruik ongemagtig en kon die uitspraak op die normale gronde vir aanklamping gegee gewees het.
- (22) Van Heerden, op. cit., p. 174; 'n Handelsmerk synde 'n merk "of quality" onderskei nie net 'n bepaalde produk van soortgelyke produkte nie, maar onderskei ook die kwaliteit van die produk van soortgelyke produkte van 'n ander kwaliteit. Sien supra Hoofstuk I.
- (23) Deur so 'n kennisgewing sou hy nie onregmatiglik op die onderskeidingswaarde van die merk inwerk nie; gevolglik sou die publiek die goed ook nie as nuut aansien nie. United States Playing Cards Co. vs. Wides, 53. R.P.C. 399 op 403.
- (24) 53. R.P.C. 399; ongeag die feit dat verweerder, eiser se produk as 'n "reconditioned Hoover" verkoop het, word 'n interdik verleen, omdat daar "a violation of the exclusive right" van eiser sou wees.

nie.

Soos opgemerk, word in inbreuk-aksies uitgegaan van die standpunt dat die geregistreerde eienaar sekere eksklusiewe regte van gebruik m.b.t. sy merk het. Gevolglik sal kortliks gekyk moet word wat presies hieronder verstaan word.

Inbreuk en die s.g. Eksklusiewe reg deur registrasie van 'n handelsmerk verkry.

Om te kan slaag, sal 'n eiser in 'n inbreuk-aksie, wie se merk in deel A van die register geregistreer is, die volgende feite moet bewys:

- (1) Dat sy merk ongemagtig deur 'n derde gebruik is, of dat 'n verwarringstigende merk gebruik word.
- (2) Dat die merk op dieselfde goedere as dié ten opsigte waarvan hy geregistreer is, gebruik is.
- (3) Dat die merk as handelsmerk gebruik is.

Indien hierdie feite bewys word, sal 'n interdik sonder enige verdere ondersoek verleen word, selfs al sou verweerder kan aantoon dat daar op die huidige moment geen verwarring is nie. (25)

(25) In hierdie verband word "Notional User" in ag geneem. Chowles and Webster, op. cit., pp. 51, 147; In Bristol Laboratories v. Ciba (supra) sê regter Ogilvie Thompson, A.R., op p. 874 die volgende: "I agree with the registrar that the appellant's application must be tested, not solely by what appellant says it intends to do, but by what it will be legally entitled to do if its application be granted." Gevolglik word normale en eerlike gebruik in ag geneem en word die moontlikheid van verwarring wat in die toekoms mag ontstaan, opgeweeg teen die moontlike regte van die aansoekdoener vir registrasie. Presies dieselfde beginsel word by inbreuk toegepas, met die verskil dat in l.g. geval die onus op die /eiser.....

Naas die beskerming wat aan 'n geregistreerde merk teen inbreuk verleen word, kan die eiser nog altyd van sy gemeenregtelike regte gebruik maak en 'n aksie weens aanklamping instel.²⁶⁾

Benewens die genoemde voordele verkry die geregistreerde eienaar ook die reg om beswaar te maak teen die registrasie van misleidende materiaal.⁽²⁷⁾

eiser rus om aan te toon dat daar 'n "reasonable probability of deception" is. Greenblatt v. Hirshson, aangehaal deur Chowles and Webster, op. cit., p. 147. Ten opsigte hiervan sê Romer, R., die volgende:

"In this definition the phrase, 'the use by the defendant for trade purposes' means not merely the particular use which the defendant has in fact made of his mark, or the use which he proposes to make of it, but the use of the mark itself in any manner which can be regarded as fair use of it." Lever Bros. Port Sunlight Ltd. v. Sunnivate Products Ltd., 66 R.P.C. 84 op 89.

- (26) Die proviso tot Art. 43 bepaal o.a. dat "die bepalinge van die wet nie geag word inbreuk te maak op die regte van enige persoon om op grond van die gemene reg 'n geding teen enige ander persoon weens die uitgee van goedere vir die van 'n ander persoon in te stel nie." (My eie kursivering). Gevolglik sal dit geen verweer teen 'n aksie weens inbreuk, onder die wet ingestel, wees, dat die eiser se merk geregistreer is nie, of dit geregistreer kon gewees het nie. In dië verband bepaal die proviso tot Artikel 18 dat geen prysgewing of memorandum in die register enige regte van die eienaar raak nie, behalwe en in soverre hulle uit registrasie van die handelsmerk ontstaan. Gevolglik sal hy nie 'n aksie weens inbreuk onder die wet kan instel nie indien so'n prysgewing in die register gemaak is nie. Maar waar so'n "disclaimed feature" deel van die verweerder se merk vorm en gebruik daarvan deur hom tot gevolg sal hê dat eiser se goed as dië van verweerder aangesien sal word, sal hy (eiser) 'n aksie weens aanklamping kan instel. Sien Chowles and Webster, op. cit., p. 63 en gesag daar aangehaal.
- (27) I.t.v. Artikel 16(1) word 'n verbod geplaas op die registrasie van misleidende materiaal. I.t.v. Art. 17(1) mag geen handelsmerk ten opsigte van enige goedere of soort goedere geregistreer word, ten opsigte waarvan 'n merk reeds geregistreer is nie, indien daardie merk (die tweede merk) identies is met, of so naby daarmee ooreenkom dat verwarring of misleiding sal volg.

Op grond van hierdie "regte" deur registrasie aan die eienaar verleen, word beweer dat hy 'n eksklusiewe reg van gebruik verkry het. (28)

In teenstelling met hierdie bykans onbeperkte bevoegdhede deur registrasie verleen, is daar sekere wetteregtelike beperkings wat die uitoefening van hierdie regte enigsins aan bande lê.

Kragtens Artikel 36(1) kan by die registrateur aansoek gedoen word vir skrapping van die merk o.a. weens nie-gebruik⁽²⁹⁾ daarvan. Die doel van so'n bepaling sê regter Cooper, R., is die volgende:-

"Because of the very effective protection afforded to the owner of a trademark in terms of the act it was necessary to provide that the trademark should be used and also to ensure that registration was not obtained in order merely to prevent a competitor from using the same or a similar mark. (30)

-
- (28) "The important right which is given by a valid registration is the right to exclude others from the use of the mark." Kerly, op. cit. p. 262.
- (29) Gulf Oil Corp. v. Rembrandt Fabrikante en Handelaars (Edms.) Bpk. 1962(3) S.A. 158.
- (30) Cheseborough-Pond Inc. v. Eno (S.A.) (Pty.) Ltd., 1961(4) S.A. 47 op 49; In Batt's Trade Mark, 15 R.P.C. 26 2 op p. 266 sê regter Romer dat die artikel ten doel het om 'n "trafficking" in handelsmerke te verhoed.

Behoudens vier gevalle sal die eienaar dus die merk moet gebruik anders sal skrapping daarvan beveel word. (31)

Daarbenewens strek die beskerming deur registrasie verleen slegs tot die bepaalde goed ten opsigte waarvan die eienaar geregistreer is. (32) Waar hy vir die hele klas geregistreer is, strek hierdie beskerming natuurlik oor al die goed en daardie betrokke klas en sal hy enigeen kan verhoed om sy merk op of i.v.m. enige van

(31) (1) Waar die eienaar van die merk 'n maatskappy is, sal gebruik deur een van sy filiaalmaatskappye geag gebruik te wees ook deur die beherende maatskappy Art. 23; (2) Waar 'n merk deur langdurige gebruik welbekend geword het, sal 'n identiese merk op ander goed, selfs al is dit nie die goedere ten aansien waarvan die eienaar geregistreer is nie, die indruk skep dat dit ook sy goed is, met die gevolg dat daar 'n verband in die loop van die handel tussen hom en die ander gebruiker aangetoon sal word. In hierdie verband word 'n e.g. eienaar beskerm teen verwarring en word hy toegelaat om die merk te registreer ten opsigte van goed waarop hy nie gebruik nie. Art. 53, Chowles and Webster, op. cit., p. 201 e.v. (3) I.t.v. Art. 36(2) sal skrapping ook nie beveel word nie waar die niegebruik te wyte is aan "spesiale omstandighede in die handel" nie. Herbert Evans & Co. v. Henkel and Cie G.m.b. H. 1962(1) S.A. 8; (4) Waar die merk nie op dieselfde goed as dié ten opsigte waarvan dit geregistreer is, gebruik is nie, maar die verweerder kan bewys dat daar gebruik van die merk op soortgelyke goed (goods of the same description) was, sal skrapping ook nie beveel word nie. J. Lyons Application Co. Ltd., (1959) R.P.C. 120.

(32) Jay v. Ladler 6 R.P.C. 136 op 138. Cheseborough-Ponds Inc. v. Eno. (S.A.) (Pty) Ltd., 1961(4) S.A. 47. Die vraag ontstaan in dié verband of 'n on-geregistreeerde gebruiker op die verweer deur Art. 45 verleen, kan steun, in gevalle waar hy ook die merk op ander goed as dié verkry het gebruik het, welke goed binne die spesifikasie van geregistreeerde eienaar vir registrasie val? Ek meen van nee - Everest

Gevolgtlik sal enige gebruiker sy "common law right" moet bewys.

daardie goed te gebruik.

Soos hierbo gestel, sal 'n geregistreerde eienaar van 'n handelsmerk 'n aksie weens inbreuk kan instel waar 'n identiese of verwarringskeppende merk op dieselfde goed gebruik word as diè ten opsigte waarvan hy geregistreer is. In diè verband word 'n ongeregistreerde gebruiker van 'n merk beskerm waar hy die betrokke merk gebruik het voordat die geregistreerde eienaar gebruik het of voordat laasgenoemde dit geregistreer het. (33)

Soortgelyk hieraan is die beskerming wat aan 'n ongeregistreerde gebruiker van sy eie naam of van diè van 'n voorganger van hom in besigheid, verleen word. (34) In elk geval is dit duidelik dat 'n gebruiker alleen onder Art. 46 beskerm word waar sy gebruik bona fide is. Derhalwe sal hy, waar hy daarvan bewus word dat eiser se merk onderskeidend geword het, (wat dit in meeste van die gevalle sal wees indien dit geregistreer is) nie meer bona fide wees nie en sal hy maatreëls moet tref om te verseker dat verwarring of misleidend nie ontstaan nie. (35)

(33) Art. 45.

(34) Art. 46 bepaal dat die registrasie van 'n merk nie inbreuk op enige bona fide gebruik deur iemand van sy eie naam of van die naam van sy besigheidsplek of van 'n naam van enige van sy voorgangers in besigheid nie; m.a.w. gevestigde regte van ongeregistreerde handelsmerk eienaars wat beskerm m.b.t. die gebruik van hulle eie name.

(35) Policansky Bros. Ltd. v. L. & H. Policansky 1935 A.A. 89; Van Heerden, op. cit., p. 232; Goddard & Sons v. R.S. Goddard & J. Mentz & Co. 1924 T.P.D. 290 op p. 322. Gevolglik sal eiser van verweerder kan verg dat l.g. redelike maatreëls tref om verwarring te voorkom indien e.g. se merk onderskeidend van sy ware of sy onderneming geword het.

Derhalwe blyk dit dat die regte deur registrasie verkry inderdaad nie so eksklusief is as wat voorgegee wil word nie.

Soos aangetoon, kan, indien van hierdie standpunt uitgegaan word, inbreuk op tweedehandse goed, ens. nie bevredigend verklaar word nie. Daarbenewens moet van allerlei konstruksies gebruik gemaak word om ander vorms van inbreuk te verklaar en moet hierdie term as verwarringskeppend verwerp word.

Gevolglik sal in elke beweerde geval van inbreuk vasgestel moet word of die ware of die onderneming van die eiser met diè van die verweerder verwar word.⁽³⁶⁾

'n Vergelyking tussen Inbreuk en Aanklamping.

McKerron⁽³⁷⁾ definieer aanklamping as volg:-

"It is an actionable wrong - commonly termed the wrong of 'passing off' - to represent to the public, whether by means of a misleading name, mark, get-up or othersise, that one's business or merchandise is that of another. The principle is that is is akin to fraud for a trader to pass

(36) United Tobacco Companies (South) Ltd. v. Herman and Cunard Ltd., 1914 C.P.D. 1022 op 1025 waar die volgende gesê is:-

"The question I have put to myself is whether the reasonable or probable result of what respondents have done would be to induce or lead ignorant and illiterate persons, who appear to be the principal purchasers of Flag cigarettes, to believe that, in buying the respondent's Tack cigarettes, they are in reality buying Flag cigarettes.

(37) The Law of delict, p. 188.

off his goods as those of a rival, and thus, by deceiving the public, reap the benefit of his rival's reputation."

Hoofregter Wessels⁽³⁸⁾ omskryf 'n "passing off"-aksie in die volgende terme:

"It is an action in tort and the tort consists of a representation by the defendant that his business or his goods, or both, are those of the plaintiff."

In teenstelling met inbreuk wat alleen ten aansien van 'n geregistreerde merk kan plaasvind, kan op verskillende wyses by die onderneming of die ware van 'n mededinger aangeklamp word. So byvoorbeeld kan by 'n mededinger se naam, sy handelsmerk of by die aankleding van sy ware aangeklamp word.

Om sy regsgoed te beskerm word 'n aksie genoem 'n aksie weens aanklamping aan hom verleen. Derhalwe kan gesê word dat die aksie normaalweg⁽³⁹⁾ die ongeregisteerde eienaar beskerm, terwyl die inbreuk-aksie⁽⁴⁰⁾ die geregistreerde merk beskerm.

(38) Policansky Bros., Ltd v. L. and H. Policansky, 1935 A.D. p. 89, op 97; Slenderella Systems Incorporated v. Hawkins 1959(1) 519 op 521; Sien ook Pasquali Co. v. Diaconicolas and Capsolus, 1905 T.S.472 op 474.

(39) I.t.v. Art. 43 kan die geregistreerde eienaar nog altyd 'n aksie weens aanklamping instel. Kerly, op. cit., p. 333; Montgomery v. Thompson 41 Ch.D. 35; Lever v. Goodwin 36 Ch.D. 1; Henkel and Cie G.m.b.H. v. Herbert Evans & Co. 1962(1) S.A. p. 86; J. Goddard & Sons v. R.S. Goddard and J. Mentz & Co., 1924 T.P.D. 290.

(40) Kerly, op. cit., p. 332, wys daarop dat die inbreuk-aksie gespesialiseerd is en dat die term "inbreuk" slegs gebruik word ter aanduiding van die gevalle waar eiser 'n geding onder die wet instel.

Gevolglik is dit nodig om 'n duidelike onderskeid tussen die geregistreerde en ongeregistreerde merk te trek.

Voordat 'n merk as handelsmerk aangemerkt word, moet dit, soos hierbo uiteengesit, die goedere waarop dit gebruik word van soortgelyke goedere deur ander vervaardig, onderskei. Derhalwe word wat die ongeregistreerde merk betref, vereis dat dit aan die publiek bekend geword het - m.a.w. dat dit sekondêre betekenis⁽⁴¹⁾ verkry het.

In Licensed Victuallers' Newspapers Co. v.

Bingham sê Bowen,

"Property in the word, for all purposes, cannot exist; but property in that word, as applied by way of stamp upon a stick of liquorice, does exist the moment the liquorice goes into the market so stamped, and obtains acceptance and reputation in the market, whereby the stamp gets currency as an indication of superior quality, or of some other circumstance that renders the article so stamped acceptable to the public."⁽⁴²⁾

Waar 'n mededinger se naam⁽⁴³⁾ deur 'n ander as handelsmerk of handelsnaam gebruik word, sal die ondersoek in die eerste instansie gerig wees ter bepaling van die vraag of dit (die naam) onderskeidend is, m.a.w. of misleiding of verwarring moontlik is. So ook waar

(41) Kerly, op. cit., pp. 332, 342, 343.

(42) Aangehaal deur Kerly, op. cit., p. 253.

(43) Policansky Bros. Ltd., v. L. & H. Policansky, (supra) pp. 102-105; J. Goddard and Sons v. R.S. Goddard and J. Mentz & Co. (supra).

eiser beskrywende woorde gebruik het.⁽⁴⁴⁾

Indien beweer word dat 'n maatskappy se naam of "trading style" deur 'n mededinger aangewend is, is daar drie remedies tot sy beskikking nl. 'n aansoek om skrapping i.t.v. Art. 10 van die Maatskappyewet; i.t.v. Art. 5 van Wet 27/1960 kan by die registrateur van maatskappye aansoek gedoen word dat die naam verander word en derdens kan 'n aksie weens aanklamping ingestel word, mits sy naam sekondêre betekenis verkry het.⁽⁴⁵⁾ Daar dien egter daarop gelet te word dat die vereiste van sekondêre betekenis (repute) nie altyd apart behandel word nie.⁽⁴⁶⁾ Dit beteken nie dat hierdie vereiste oorboord gegooi word nie. Waar daar verwarring of misleiding weens die gedrag van verweerder moontlik is,⁽⁴⁷⁾ volg dit vanselfsprekend

(44) Patlansky and Co. Ltd., v. Patlansky Bros. 1914 T.P.D. 475 op 491; Reddaway v. Banham 1896 A.C. 199; Fillery's Home Utilities v. Easiwork 1940 N.P.D. 141 op 152. Wat algemeen beskrywende woorde betref, vgl. die opmerkings van Gregorowski R., in Distilleerderij Voorheen Simon Rijnbende en Zonen v. Rolfes Nebel & Co. (supra) op p. 9; sien ook Glenton and Mitchell v. Keshavjee and Sons 1918 T.P.D. 263 op 264; Pasquali Co. Ltd. v. Diaconicolas and Caprolus, 1905 T.S. op 472; Selected Products v. Enterprise Bakeries, Ltd. 1963(1) 237 op 243.

(45) Union Steel Corporation v. Registrar of Companies, 1920. T.P.D. 266 op 269.

(46) Kerly, op. cit., p. 345. In Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window and General Cleaners Ltd., 2 Ch.D. 312 op 328 word die volgende gesê: "It is not a condition of success in the supposed action that the plaintiff should establish that the words in dispute had acquired a secondary meaning. The real question is the simple and familiar one. Have the appellants proved that the use by the respondents of the trading style 'office cleaning association' is calculated to lead to the belief that their business is the business of the appellants. It is in these words 'calculated to lead to the belief' that the issue lies."

(47) Dat die eiser slegs die moontlikheid van verwarring moet bewys, sien Barclays Bank (D.C. & O.) v. Volkskas, 1951(4) S.A. 630 op 634; Feinberg v. Watson, 1937 N.P.D. 262.

dat eiser se goed met sy merk of naam geëien word.

Wat 'n geregistreerde merk betref, sal hierdie vereiste meestal⁽⁴⁸⁾ aanwesig wees. Waar die merk nog nooit in gebruik was nie, sal dit inherent geskik moes gewees het⁽⁴⁹⁾ om te onderskei voordat dit geregistreer sal word. Derhalwe sal dit inderdaad onderskei sodra dit gebruik word.

Voordat 'n aksie weens aanklamping suksesvol sal wees, word vereis dat daar 'n "common field of activity" tussen eiser en verweerder bestaan.⁽⁵⁰⁾ Ook hierdie vereiste sal in die geval van inbreuk aanwesig wees. So byvoorbeeld word vereis dat die goed waarop die merk gebruik moes gewees het, dieselfde as eiser s'n moet wees.⁽⁵¹⁾

Selfs waar 'n aksie weens inbreuk ingestel word, kan die eiser op dieselfde stukke 'n saak van aanklamping

(48) In Art. 43 word daarvoor voorsiening gemaak dat 'n geregistreerde merk geskrap kan word op grond daarvan dat dit o.a. 'n inskrywing is wat verkeerdelik op die register bly staan. Sien Fillery's Home Utilities (Pty.) Ltd. v. Easiwork Ltd. (supra) waar 'n voorlopige interdik nie finaal gemaak is nie omdat die woord "Health" verkeerdelik geregistreer was.

(49) Supra Hoofstuk I.

(50) Chowles and Webster, op. cit., p. 243 e.v. Kerby, op. cit., p. 340. So byvoorbeeld is 'n interdik geweer waar verweerder medisyne onder die naam van 'n prominente arts verkoop het, weens die feit dat l.g. nie "in the pill making business" was nie. Clark v. Freeman, (1848) 11 Beav. 112 aangehaal deur Kerby, op. cit., p. 339. Sien ook die "Uncle Mac"-saak. Kerby, op. cit., p. 340.

(51) Sien voetnoot supra; Jay v. Ladler (supra)

uitmaak.⁽⁵²⁾ So'n geval het byvoorbeeld in Montgomery v. Thompson⁽⁵³⁾ voorgekom, waar 'n interdik verleen is, ongeag die feit dat die registrasie van eiser se merk as ongeldig beskou is.

Uit wat hierbo gesê is, blyk dit dus dat daar oënskynlik geen verskil tussen inbreuk en aanklamping is nie.

Gevolgtik sal ondersoek moet word of daar nie dalk ander ernstige verskille aangewys kan word op grond waarvan die aanname van so'n stelling verwerp moet word nie.

Teen die aanvaarding hiervan word deur Chowles and Webster⁽⁵⁴⁾ die volgende opgewerp:

"Infringement flows from statutory rights in the trade mark itself, once the plaintiff has established unauthorised use of the trade mark, the question of possible injury to the goodwill or the business of the plaintiff is immaterial."

Gevolgtik word volgens hierdie standpunt slegs gevra na die eksklusiwiteit van gebruik wat deur

(52) Bewysregtelik gesproke sal hy hierdie feit natuurlik moet pleit.

(53) 41 Ch.D. 35. Die hof bevind nl. dat die woord "Stone" in sy merk 'n geografiese naam en derhalwe nie as handelsmerk registreerbaar is nie. Op grond daarvan dat die merk "onderskeidend geword het" word 'n interdik weens "passing off" toegestaan. Sien ook die opmerkings van Kekewich, J., Paine and Co. v. Daniels and Sons Breweries Ltd. 10 R.P.C. 71 op p. 77-78 van die verslag. In Henkel and Cie G.m.b.H. v. Herbert Evans & Co. (supra) word eiser se eis weens "passing off" van die hand gewys, omdat die goed waarop verweerder gebruik het, nie van dieselfde soort was nie.

(54) Op. cit., p. 240.

registrasie aan die handelsmerk-eienaar verleen word. Indien vasgestel is dat die merk geregistreer is, sal 'n interdik sonder enige verdere ondersoek verleen word.

Hierdie stelling kan vir die hierondergenoemde redes nie aanvaar word nie.

In die eerste plek is dit duidelik dat hier uitgegaan word van die standpunt dat daar "property" in die merk self is, m.a.w. dat dit die visuele merk is wat beskerm word en nie die "goodwill" of volgens ons standpunt, die onderskeidingswaarde nie, soos by "passing off"-aksies⁽⁵⁵⁾ nie - 'n standpunt wat reeds herhaaldelik hierbo verwerp is.

Wat die s.g. "eksklusiwiteit van gebruik" betref, is hierdie standpunt alreeds hierbo verwerp, veral omdat hiervolgens besondere vorms van inbreuk nie verklaar kan word nie, en dit buitendien verwarring in die hand werk.

Tweedens word gesê dat die howe in inbreuk-aksies die verweerder sal belet om die merk te gebruik, terwyl in 'n aanklampingsaksie "the Court will do no more than to restrain the sale of the goods under the mark without clearly distinguishing them from the goods of the plaintiffs."⁽⁵⁶⁾

Ook hierdie oënskynlike verskil berus op 'n misverstand.

(55) In elk geval word erken dat by aanklamping "goodwill" aangetas word, maar word nie die "goodwill" van die merk nie, maar diè van die onderneming aangetas. Chowles and Webster, op. cit., p. 280.

(56) Chowles and Webster, op. cit., p. 240.

In die eerste plek hang dit saam met die wanopvatting dat dit in een geval die merk as sulks is wat beskerm word terwyl in die ander geval dit die goedere is. In elk geval is dit duidelik dat dit in beide aksies juis om die goedere, wat onder die betrokke merke verkoop is, gaan. Die beswaar is nie dat verweerder dieselfde soort goedere as eiser verkoop nie, maar dat l.g. deur sy gedrag 'n onderskeid tussen die goed onmoontlik gemaak het.

Derdens word gesê dat daar 'n verskil in die "form of relief", wat in die twee aksies verleen word, gemaak kan word.

Wat die verlening van 'n interdik betref, is dit in elk geval duidelik dat daar wat aanklamping en inbreuk betref geen verskil is nie. (57)

Of skuld 'n vereiste vir die verlening van 'n interdik in die gevalle gestel sal word is nie so duidelik uit te maak nie. Waarskynlik sal in navolging van die Engelse reg beslis word dat skuld nie 'n vereiste is nie. (58)

In dié verband is dit interessant om daarop te let dat in die Engelse reg verskeie bevele moontlik is. Behalwe 'n interdik kan 'n afgifte van die goedere waarop die merk gebruik is, beveel word, of, dat die merk van

(57) In albei gevalle sal 'n interdik verleen word weens 'n aantasting of dreigende aantasting van eiser se reg; Durban Gift Shop Ltd. v. The Gift Box 1952(4) S.A. 493, 496-7; Funeral Services (Pty.) Ltd. v. Dove, 1935 N.P.D. 527, 533. Patlansky. Goddard & Sons v. R.S. Goddard and J. Mentz, (supra).

(58) J. Goddard & Sons v. R.S. Goddard and J. Mentz and Co. (supra) op 323; sien ook voetnoot (47) hierbo.

(59) Kerly, op. cit., p. 334; Van Heerden, op. cit., p229.

die goed verwyder moet word, en waar dit nie moontlik is nie, die vernietiging van die goed waarop die merk aangebring is.⁽⁶⁰⁾ Hiernaas kan ook 'n "account of profits" of "an enquiry as to damages" beveel word. Wat die laasgenoemdes betref, word daar tussen inbreuk en aanklamping geen verskil gemaak nie.⁽⁶¹⁾

Wat die "account of profits" betref, word in alle gevalle waar daar 'n aansienlike⁽⁶²⁾ saak verhoor moet word, die aansoek vir 'n interim interdik oorgehou tot en met die hoofgeding, mits verweerder onderneem om 'n "account of profits" van al die goed onder die merk verkoop, te hou. Daarbenewens sal die "account" slegs bevel word waar die verweerder skuld gehad het.⁽⁶³⁾

In elk geval sal 'n "account" of "an enquiry as to losses" alternatiewelik geëis moet word en sal laasgenoemde slegs bevel word waar eiser aansienlike skade gely het, of waar daar skade aan die reputasie van sy merk gedoen is.⁽⁶⁴⁾

Wat die Suid-Afrikaanse regspraak betref, is daar tot op datum nog nie so'n bevel gemaak nie, alhoewel dit al geëis is.⁽⁶⁵⁾

(60) Kerly, op. cit. p.p. 309-314.

(61) Ibid, p. 312.

(62) Ibid, p. 309.

(63) Spalding v. A.W. Gamage, 32 R.P.C. 273 op 283;

(64) Kerly, op. cit., p. 313.

(65) Henkel and Cie G.m.b.H. v. Herbert Evans (supra).

In Goddard & Sons v. R.S. Goddard and J. Mentz & Co., spreek regter Curlewis die mening uit dat 'n hof 'n "account of profits" behoort te beveel "if it thinks substantial damage has occurred."⁽⁶⁶⁾

Ook hiermee kan vir die volgende redes nie saamgestem word nie:

In die eerste plek is dit duidelik dat hierdie opmerkings obiter gemaak is, aangesien die eiser nie so'n bevel geëis het nie. Inderwaarheid kon die eiser nie eens "substantial damage" bewys nie en is nominale skade in die bedrag van £5 toegeken.

Soos reeds herhaaldelik opgemerk, het ons by beide aanklamping en inbreuk met 'n onregmatige daad⁽⁶⁷⁾ te doen en bestaan daar dus geen rede hoekom die eiser nie na sy positiewe interesse vergoed behoort te word nie.⁽⁶⁸⁾ Gevolglik moet ook hierdie verskil verwerp word.

Ook wat die toets vir inbreuk betref, word daar 'n onderskeid tussen aanklamping en inbreuk gemaak. By eersgenoemde is die toets wat gestel word, of die publiek deur verweerder se gebruik van eiser se merk, onder die indruk gebring sal word dat verweerder se

(66) 1935 A.D. 89 op 97.

(67) Dat "passing off" as onregmatig erken word, sien McKerron, The Law of Delict, p. 188; Policansky Bros. Ltd. v. L. & H. Policansky, (supra) op p. 97.

(68) Sien van Heerden, op. cit., pp. 205-226 waar oortuigend aangetoon word dat daar geen beswaar kan bestaan teen die uitbreiding van Aquiliese aanspreeklikheid sodat ook hierdie skadestigtende handeling daar onder tuisgebring kan word nie, sien veral op p. 222.

goed diè van eiser is;⁽⁶⁹⁾ m.a.w. of die publiek deur verweerder se gebruik verwar sal word.

By inbreuk daarenteen is die toets ook verwarring, maar word in hierdie gevalle slegs gevra of die visuele merke so naby met mekaar ooreenkom dat verwarring sal volg.

Alhoewel hierdie benadering reeds hierbo verwerp is,⁽⁷⁰⁾ moet volledigheidshalwe op die verdere besware hierteen gewys word.

Benewens die feit dat daar uitgegaan word van die idee dat daar "property" in die merk self is, word die verlening van regshulp daarin gesien dat slegs die publiek 'n belang daarby sou hê om nie mislei te word nie. Gevolglik word die regte van mededingers onderling geheel en al uit die oog verloor en word die onregmatigheidskriteria daardeur oorboord gegooi. Derhalwe is dit nie verbasend dat die weiering van die hof in Pan Press Publications, om skrapping te beveel, volgens hierdie standpunt nie verklaar kan word nie.⁽⁷¹⁾ Die rede vir weiering is eenvoudig dat respondent nie onregmatiglik op die onderskeidingswaarde van applikant se merk ingewerk het nie.^(71a)

(69) Chowles and Webster, op. cit., p. 149.

(70) Sien voetnota 36, (supra).

(71) Chowles and Webster, op. cit., p. 99.

(71a) Waar die respondent geldiglik sy merk geregistreeer het, en daar ten tye daarvan geen verwarring moontlik was nie, kan die feit dat verwarring later intree (wat nie aan sy skuld te wyte is nie) nie afdoen aan die geldige registrasie nie. En waar daar 'n geldige registrasie is, handel die respondent in eie reg en gevolglik nie onregmatig nie. Derhalwe is die feit dat daar ten tye van die aansoek verwarring heers, irrelevant.

Die enigste aanmerkbare verskil tussen inbreuk en aanklamping is die strekking van die beskerming wat aan die reghebbende verleen word.⁽⁷³⁾

Dit op sigself genome, doen egter nie af aan die feit dat 'n aanklappingsaksie maar 'n "generalised form of the action to restrain infringement" is nie.⁽⁷⁴⁾

Wat 'n deel B geregistreerde merk betref, word in die proviso tot Artikel 44(1)(a) bepaal dat geen interdik of ander regshulp verleen word indien die verweerder tot die bevrediging van die hof kan aantoon dat daar geen verband in die loop van die handel tussen eiser en die goed waarop verweerder die betrokke merk gebruik het, sal ontstaan nie.

Die effek hiervan is dat die eiser 'n inbreuk-aksie, in presies dieselfde posisie as 'n beswaarmaker teen die registrasie van 'n handelsmerk verkeer.⁽⁷⁵⁾ Gevolglik verskil die posisie van 'n eiser van 'n deel B

(72) Chowles and Webster, op. cit., p. 240.

(73) Sien infra, paragraaf B van Hoofstuk 2.

(74) Kerly, op. cit., p. 332; Henkel and Cie G.m.b.H. v. Herbert Evans & Co. (supra) op p. 15 waar die stelling met goedkeuring aangehaal is.

(75) I.t.v. Art. 16(1) of 17(1) kan beswaar gemaak word teen die registrasie van verwarringskeppende merke. Die bewyslas rus in hierdie gevalle op die aansoekdoener vir registrasie om die registrateur te oortuig dat die merke nie verwarring tot gevolg sal hê nie. Chowles and Webster, op. cit., p. 40 en 146; Kerly, op. cit., p. 108; Bristol Laboratories v. Ciba, 1960(1) 864. So byvoorbeeld is registrasie van die merk "Furncraft" geweier omdat dit deur beswaarmaker as telegrafiese adres gebruik was. J.W. Jagger and Co. Ltd. v. Furnishers Cape (Pty.) Ltd., 1948(3) 603.

geregistreeerde merk met dië van 'n deel A geregistreeerde merk slegs insoverre die bewyslas in laasgenoemde geval op die eiser en in eersgenoemde geval op die verweerder rus. Indien eiser egter bewys dat sy merk onderskeidend van sy ware geword het, volg dit vanselfsprekend dat verweerder nie sal kan aantoon dat daar geen verband in die loop van die handel tussen eiser en die goed waarop hy gebruik het, nie sal ontstaan nie. (76)

Die vereiste in die wet dat 'n verband in die loop van die handel aangetoon moet word, is daaraan toe te skryf dat die wetgewer, in navolging van die Engelse reg, 'n merk ook as 'n "mark of origen" beskou. Hiervolgens is die toets of inbreuk en gevolglik ook aanklamping plaasgevind het, geleë in die vraag of daar 'n verband tussen eiser en verweerder se goed aangetoon is. (77) Gevolglik kon die wetgewer net so goed vereis het dat verweerder bewys moet lewer dat die goed waarop

(76) Frank James Davis (trading as Ustikon & Co.) and another v. Sussex Rubber Co. Ltd., 44 R.P.C. 421 op 427; Bale and Church Ltd. v. Sutton Parsons and Sutton & Astrah Products, 51 R.P.C. 129; Associated Redifusion, Ltd. v. Scottish Television and another (1957) R.P.C. p. 409; Hobart Manufacturing Co. v. Cannon Industries Ltd., (1959) R.P.C. 269.

(77) Chowles & Webster, op. cit., pp. 3 en 4; In "passing off"-aksies word in ooreenstemming hiermee vereis dat daar 'n "common field of activity" moes gewees het. Want in die afwesigheid daarvan sal daar geen verband tussen eiser en die goed waarop verweerder gebruik het, ontstaan nie. Sien in hierdie verband Clark v. Freeman en die "Uncle Mac"-saak, aangehaal deur Chowles & Webster, op. cit., pp. 243-4.

hy die merk gebruik het, nie met eiser s'n verwar sal word nie.

Derhalwe is daar met betrekking tot 'n deel B geregistreerde merk, geen verskil tussen aanklamping en inbreuk nie.

Uit wat tot dusver gesê is, blyk dit dat daar geen noemenswaardige verskille tussen inbreuk en aanklamping is nie. Gevolglik ontstaan die vraag of registrasie dan enige voordeel vir die eienaar van die merk inhou?

In die eerste plek is dit duidelik dat 'n eiser in 'n inbreuk-aksie slegs die registrasie van sy merk moet bewys, waarna 'n interdik verleen sal word. Waar 'n verwarringskeppende merk deur verweerder gebruik word, sal hy boonop nog die hof moet oortuig dat die goed waarop dit gebruik word, met sy ware verwar word.

Indien 'n eis weens aanklamping ingestel word, moet die eiser die volgende feite bewys:

- (i) Dat die merk onderskeidend van sy goed geword het.
- (ii) Dat verwarring weens die verweerder se gedrag moontlik is.

Hierdie twee vereistes word as sulks nie afsonderlik behandel nie⁽⁷⁸⁾ en word slegs van die eiser geverg dat hy die waarskynlikheid van verwarring moet bewys.⁽⁷⁹⁾

(78) Sien voetnoot (46) & (47) supra.

(79) Voordat verwarring kan ontstaan, volg dit vanselfsprekend dat eiser se merk ge-ein word met die goed waarop dit gebruik word. Hierbo op verskeie plekke.

Wat verwarringskeppende merke betref, verkeer eisers weens inbreuk en aanklamping dus in bykans dieselfde posisie.

Waar die eiser in 'n aanklampingsaksie hom bekla oor verweerder se gebruik van 'n identiese merk, moet hy in elk geval verwarring bewys; m.a.w. dat sy merk sekondêre betekenis verkry het.

Derhalwe het registrasie slegs bewysregtelike betekenis en doen dit ook nie af aan die feit dat aanklamping maar 'n algemene verskyningsvorm van inbreuk is nie.

B: Die Uitleg van Artikel 44(1)(b) en die betekenis wat aan die woorde "skade of nadeel" in die betrokke artikel toegeskryf moet word.

Kragtens Artikel 16(1) of 17(1) kan die eienaar van 'n geregistreeerde merk, en selfs dié van 'n on-geregistreeerde merk beswaar maak teen die registrasie van enige merk wat misleiding of verwarring tot gevolg sal hê. Selfs indien die beswaarmaker nie die voorgestelde merk as handelsmerk gebruik nie, sal registrasie daarvan nogtans geweier word.⁽⁸⁰⁾

Die enigste verskil tussen die genoemde artikels is dat in geval opposisie onder Artikel 17(1) baseer word, die beswaarmaker slegs kan opponeer indien sy merk geregistreeer is. Daarenteen sal opposisie i.t.v. Art. 17(1) ook suksesvol wees waar die goed waarop die voorgestelde merk gebruik gaan word, goedere van die-

(80) J.W. Jagger & Co. Ltd., v. Furnishers Cape (Pty) Ltd., 1948(3) 603.

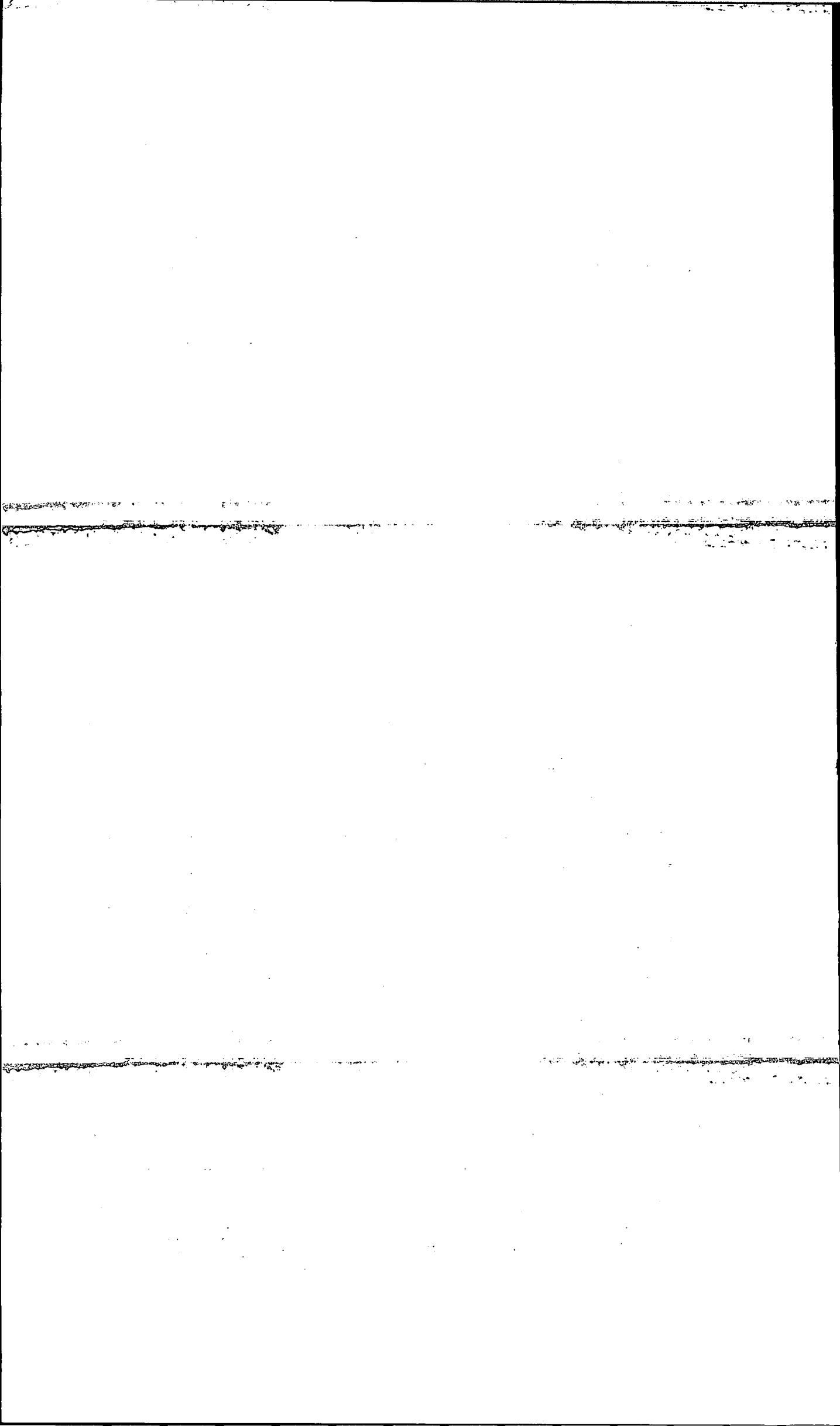
selfde soort is, as diè waarop die geregistreeerde eienaar sy merk gebruik.

Uit wat hierbo ten aansien van inbreuk onder Artikel 44(1)(a) gesê is, behoort dit duidelik te wees dat "inbreuk" slegs beperk is tot gevalle waar die verweerder 'n identiese of soortgelyke merk op presies dieselfde goedere as die eiser gebruik. Gevolglik sal 'n eienaar in gevalle waar hy nie weens inbreuk kan ageer nie, van sy gemeenregtelike middels gebruik moet maak en 'n aksie weens aanklamping instel.

Gevolglik ontstaan die vraag of die wetgewer nie deur die invoeging van Art. 44(1)(b) voorsiening wou maak vir gevalle waar die eiser hom vroeër slegs op sy gemeenregtelike middels kon beroep nie.

Hierbo is reeds daarop gewys dat die geregistreeerde eienaar waarskynlik⁽⁸¹⁾ nie 'n inbreuk-aksie sal kan instel waar verweerder sy merk op "reconditioned" of tweedehandse goed gebruik het nie. Die gevolg hiervan sal derhalwe wees dat hy in elke besondere geval sal moet bewys dat sy merk onderskeidend van sy ware geword het, of dat verwarring deur verweerder se gebruik waarskynlik sal ontstaan voordat hy enigsins suksesvol sal wees. Die nadeel wat eiser in hierdie gevalle tref is dat hy in elke besondere geval getuienis van hierdie feite sal moet aanbied - 'n praktyk wat duur en langsaam kan wees, indien voortdurend op sy merk inbreuk gemaak

(81) Of hy i.t.v. Art. 44(1)(a) sal slaag, sal daarvan afhang of verweerder se gedrag as ongemagtig geklassifiseer kan word. Vgl. Condy v. Taylor (supra), voetnoot (17) supra.



word.

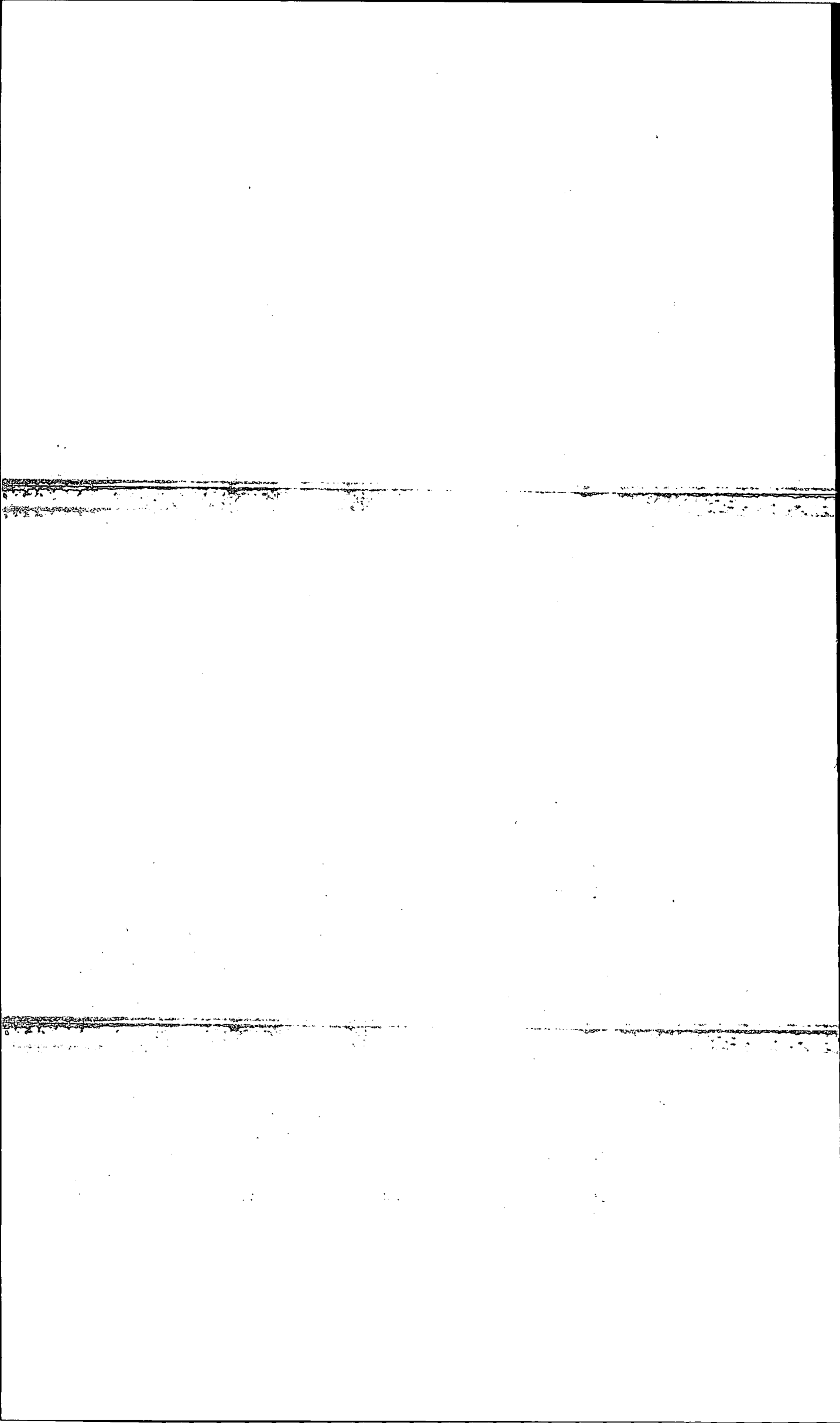
Daarbenewens kan 'n geregistreerde eienaar alhoewel hy beswaar teen die registrasie van verwarringskeppende merke kan maak, nie 'n aksie weens inbreuk instel in gevalle waar sy merk op ander goed as diè ten opsigte waarvan hy geregistreer is, gebruik word nie. So byvoorbeeld kan dit gebeur dat 'n bekende merk soos "Philips", al word dit nie op elektriese ware gebruik nie, die indruk laat dat daar 'n verband in die loop van die handel tussen die gebruiker daarvan en die Philips-maatskappy is. Toegegee dat 'n eienaar gerade sal wees om so'n merk kragtens Artikel 53(1) defensief te laat registreer,⁽⁸²⁾ maar in die afwesigheid daarvan sal hy geen regsmiddel tot sy beskikking hê nie (behalwe miskien 'n aanklampingsaksie).⁽⁸³⁾

Benewens die genoemde voordele kan 'n eiser in soortgelyke omstandighede as die Furncraft-saak,⁽⁸⁴⁾ waar sy telegrafiese adres as handelsmerk deur 'n ander ge-

(82) I.t.v. Art. 53(1) kan die registrateur indien hy oortuig word dat 'n merk deur gebruik so goed bekend geword het dat gebruik daarvan op ander goed ten opsigte waarvan dit nie geregistreer is nie, waarskynlik 'n verband in die loop van die handel tussen die eienaar daarvan en die goed waarop iemand dit gebruik, sal aandui, kan die merk ten opsigte van daardie goed defensief geregistreer word. Chowles & Webster, op. cit., p. 201.

(83) In welke gevalle hy sal moet aantoon dat daar 'n verband in die handel tussen hom en die goed deur verweerder se gebruik van die merk ontstaan, m.a.w. dat verwarring sal volg.

(84) J.W. Jagger & Co. Ltd. v. Furnishers Cape (Pty.) Ltd., (supra).



bruik word, bo en behalwe 'n aanklampingsaksie ook 'n aksie weens inbreuk instel.

In elk geval staan dit vas dat Artikel 44(1)(b) veral gevalle betrek waar die verweerder eiser se merk nie as handelsmerk gebruik nie, maar sodanige gebruik nogtans skade of nadeel aan die geregistreerde eienaar daarvan veroorsaak. (85)

In elk geval behoort dit nou duidelik te wees dat ook in hierdie laasgenoemde geval die merk as 'n handelsmerk (onderskeidingsteken) gebruik moes gewees het voordat die verbruikers onder die indruk gebring sou kon word dat verweerder se handelware diè van die eiser is. So gesien is die voordeel deur Artikel 44(1)(b) verleen dat dit op 'n wyer basis beskerming aan geregistreerde merke verleen; meer in besonder dat voorsiening gemaak word vir gevalle waar die eiser vroeër aanklampingsaksies sou moes instel.

Teen die aanvaarding van so'n uitleg van Artikel 44(1)(b) maak Chowles⁽⁸⁶⁾ beswaar. Essensieel kom sy beswaar hierop neer dat die genoemde artikel nie in die alternatief tot 44(1)(a) gestel is nie en dat slegs voorsiening gemaak word vir gevalle waar die verweerder, eiser se geregistreerde merk, nie as 'n handelsmerk gebruik nie. Derhalwe kom hy tot die gevolgtrekking dat die genoemde

(85) Chowles & Webster, op. cit., pp. 138-139. In sulke gevalle sal die eienaar weens aanklamping suksesvol wees indien hy kan aantoon dat die goed waarop sy merk nie as handelsmerk gebruik is nie, deur afnamers as sy goed aangesien is. Kerly, op. cit., p. 263; Irving's Yeast-Vite Ltd. v. Horseshail, 51 R.P.C. 110.

(86) Chowles & Webster, op. cit., pp. 138-140.

woorde in 44(1)(b) slegs beteken "gebruik nie as 'n handelsmerk" nie. (87)

Teen hierdie mening kan die volgende besware ingebring word:-

So'n uitleg soos deur Chowles voorgestel sou alleen regverdigbaar wees indien die wetgewer deur bedoelde woorde meer regte aan 'n deel B geregistreeerde eienaar toesê, as diè waarop hy geregtig is, m.a.w. dat die gewraakte uitleg botsend sou wees met die bedoeling van die wetgewer soos dit blyk uit die wet in sy geheel gene. nome.

Word na die wet self gekyk, val dit dadelik op dat behalwe met betrekking tot Artikel 44(1)(a), daar geen verskil tussen 'n deel A en deel B geregistreeerde eienaar gemaak word nie.

So byvoorbeeld vind inbreuk in terme van Artikel (c) alleen plaas sodra die merk, hetsy dit in deel A of deel B geregistreeer is, van die handelsware verwyder word.

Kragtens sub-artikel (d) sal die ongemagtigde gebruik van 'n andermans merk saam met 'n eie handelsmerk op goedere, inbreuk daarstel. So ook word geen onderskeid tussen 'n deel A en B eienaar in sub-artikel (e) gemaak nie. (88)

(87) Ibid., p. 139.

(88) Die regte deur registrasie van 'n handelsmerk verkry, word geag geskend te wees deur:-

"in die geval van 'n handelsmerk op goedere, die byvoeging van enigiets anders in skrif of andersins wat waarskynlik skade of nadeel van die eienaar van die handelsmerk sal veroorsaak."

Wat Artikel 44(1)(a) betref, is die rede vir die onderskeid heeltemal verklaarbaar, want voordat inbreuk kan plaasvind moet minstens bewys word dat daar onderskeidingswaarde, m.a.w. 'n merk is.

Gevolglik moet aanvaar word dat die woorde "hetsy nie as 'n handelsmerk", ook insluit gebruik "as 'n handelsmerk." Derhalwe is Artikel 44(1)(b) nie in die alternatief tot Artikel 44(1)(a) gestel nie en sal 'n eiser dus die keuse hê om 'n aksie weens inbreuk onder eersgenoemde of laasgenoemde artikel in te stel.

Dit moet egter daarop gelet word dat daar iedere bewysregtelike verskille tussen hierdie twee middels is. In eersgenoemde geval sal 'n verweerder in 'n aksie weens inbreuk op 'n deel B geregistreeerde merk, die verweer kan opper dat daar geen verband in die loop van die handel tussen sy goed en die eiser weens sy gebruik van die beklaagde merk sal ontstaan nie. In laasgenoemde geval sal die eienaar van die geregistreeerde merk (hetsy in deel A of B geregistreeer) moet bewys dat veral wat 'n deel B geregistreeerde merk betref, verwarring weens verweerder se gebruik moontlik sal wees. Gevolglik rus daar 'n bykomstige las op die eiser om veral met betrekking tot deel B geregistreeerde merke te bewys dat dit onderskeidend van sy ware geword het - 'n las wat in 'n artikel 44(1)(a) aksie op die verweerder rus.

'n Tweede verskil tussen die genoemde twee artikels is daarin te vind dat 'n eiser kragtens Artikel 44(1)(b) skade of nadeel moet bewys.

Om die betekenis hiervan vas te stel, moet kortliks op die toetse vir inbreuk gewys word.

/Soos....

Soos hierbo aangevoer, is die handelsmerk 'n merk wat geskik is om die goedere waarop dit gebruik word, van soortgelyke goedere te onderskei. Hiervolgens sal dus vasgestel moet word of die skade of nadeel wat die eiser tref, toe te skryf is aan die feit dat verweerder 'n onderskeid tussen eiser en laasgenoemde se ware onmoontlik gemaak het.

Daarenteen beweer Chowles & Webster dat 'n merk slegs 'n "mark of origin"⁽⁸⁹⁾ is. ('n Standpunt wat reeds hierbo verwerp is). Volgens hierdie standpunt sal dus nagegaan moet word of daar 'n verband in die loop van die handel tussen eiser en die goed waarop verweerder gebruik, sal ontstaan.

Gevolgtik is die skade of nadeel wat die eiser tref weens verweerder se gebruik van sy merk, hetsy as 'n handelsmerk of nie, daarin geleë dat sy (verweerder) se ware of onderneming as dië van eiser aangesien word.

(89) Chowles & Webster, op. cit., pp. 3 en 4.

HOOFSTUK 3.

JURISDIKSIE.

In hierdie hoofstuk sal veral na aanleiding van die Gulf Oil-beslissing bepaal word watter howe bevoeg is om bepaalde aangeleenthede in verband met handelsmerke te verhoor.

In Gulf Oil Corporation v. Rembrandt Fabrikante en Handelaars (Edms.) Bpk.,⁽¹⁾ spreek regter Trollip die mening uit, sonder om 'n beslissing daaroor te gee, dat 'n bepaalde hof, weens die bepaling van o.a. Artikel 25 van die wet op Hooggeregshowe, jurisdiksie mag hê wat dit andersins nie sou gehad het nie.⁽²⁾

Ook die vraag of daar nie meerdere howe is, wat konkurrent met die Transvaalse hof jurisdiksie sal hê nie, word beide deur die Appèlhof en die Transvaalse hof ooggelaat.

Gerieflikheidshalwe sal hierdie probleme in afsonderlike paragrawe bespreek word.

1. Waar is die citus van 'n Handelsmerk geleë.

Niemand sal ontken dat die reg op 'n handelsmerk saaklik⁽³⁾ en die objek daarvan gevolglik 'n onliggaam-

(1) 1962(2) S.A. 10.

(2) Op bladsy 21 van die verslag.

(3) Gulf Oil Corporation v. Rembrandt Fabrikante en Handelaars, 1963(2) 10 op pp. 21 en 22; Fabriken Bayer Aktiengesellschaft v. Bayer Pharma 1963(1) 696 op 707; Policansky Bros. Ltd. v. L. & H. Policansky (supra) op p. 101; Rembrandt Fabrikante en Handelaars v. Gulf Oil Corp., 1963(3) 341 op 349; VAN WARMELO, "Real Rights", Acta Juridica, 1959, pp. 84-98; VAN WARMELO, "Res en Res Venditae", T.H.R.H.R., 1948 pp. 121-122; Broadway Pen Corp. v. Wechsler & Co. (Pty.) Ltd. 434 op p. 444 (A-C).

like⁽⁴⁾saak is nie.

Voordat die citus van die merk egter bepaal kan word, moet eers uitgemaak word of die reg op 'n handelsmerk roerend of onroerend is.

In E.P. The Master of the Supreme Court⁽⁵⁾ spreek hoofregter Innes, in navolging van Voet (ad Pandectas 1.8.18) die mening uit dat onliggaamlike sake ook as roerend of onroerend verdeel behoort te word. Ter bepaling van die vraag of 'n bepaalde onliggaamlike saak roerend of onroerend is, doen hy aan die hand dat na die "Customs and General Laws of the country" gekyk behoort te word asook na die manier waarop met hulle gehandel word.

Indien "Goodwill" roerend⁽⁶⁾ en vir 'n notariële verband⁽⁷⁾ vatbaar is, is die reg op 'n handelsmerk ook roerend. In die algemeen kan gesê word dat alle onliggaamlike goed wat nie onroerend is nie, roerend moet wees.⁽⁸⁾

Synde 'n roerende saak, is die citus van die merk dus geleë waar die register, in geval van 'n geregistreer-

(4) MAASDORP, The Law of Things, p. 1; Nathan, The Common Law of South Africa, p. 343; Lee en Honore, The South African Law of Property, Family Relations and Succession, p. 5.

(5) 1906 T.S. 563 op pp. 565-7.

(6) Torf's Estate v. Minister of Finance, 1948(2) 283 op 293.

(7) Rosenbach & Co. (Pty.) Ltd. v. Dalmonte, 1964(2) 195.

(8) Newall's, Law and Practice of Deeds Registration, p. 98; De Wet & Yeats, Kontraktereg en Handelsreg, p. 328, Maasdorp, op. cit., p. 2-7; Wille, Principles of South African Law, p. 162.



de merk, is. (9)

Die vraag is egter of 'n geregistreerde merk nie meer as een citus kan hê nie?

Wat die citus van roerende goed betref, sê Maasdorp⁽¹⁰⁾ die volgende:-

"As a matter of private international law, it may be laid down generally that movables, wherever they may actually be at a particular time, are always regarded in law as situate where the owner has his domicile at the time when any conflict of rights with respect to them arises or any transaction with regard to them takes place."

Hierdie stelling word waarskynlik gemaak in navolging van die reël Mobilia Sequuntur Personam, waarvolgens roerende goed nie 'n eie citus het nie, en onderhewig is aan die reg wat op die eienaar daarvan van toepassing is.

Dit moet egter daarop gewys word dat die Lex domicilii vandag verdring word deur die lex citus. Die gevolg hiervan is dat roerende goed geag word te wees daar waar dit gevind en gebruik word.

"The old rule impressed in the maxim, mobilia sequuntur personam, by which personal property was regarded as subject to the law of the owner's domicile, grew up in the Middle Ages, when movable property consisted chiefly of gold and jewels, which could be easily carried from place to place, or secreted in spots known only to himself. In the modern times, since the great increase in amount and variety of personal property not

(9) As the aforementioned real rights flow from the registration of the trade mark, the locus rei citae of those rights is where the registry is located, because it is there that such rights can be effectively renewed, assigned, amended, cancelled, attached or otherwise dealt with" per Trollip, R., in Gulf Oil Corp. v. Rembrandt Fabrikante en Handelaars (supra) op p. 22.

(10) Op. cit., p. 2.

immediately connected with the person of the owner, the rule has yielded more and more to the Lex situs"⁽¹¹⁾

Indien die citus van roerende goed nie die domicilium van die eienaar is nie, maar geag word te wees waar dit inderdaad aangetref⁽¹²⁾ word, ontstaan die vraag, waar die citus van onliggaamlike roerende goed sal wees.

In navolging van sy standpunt dat die citus van roerende goed in die algemeen die domicilium van die eienaar is, beskou Voet⁽¹³⁾ ook die citus van 'n onliggaamlike saak, soos 'n vorderingsreg vir die verhaal van roerende goed, as sou dit daar wees waar die domicilium van die eienaar is.

Wat onliggaamlike roerende sake betref, word hierdie standpunt vandag nie meer aanvaar nie.⁽¹⁴⁾ So byvoorbeeld is in Union Government v. Fisher's Executrix⁽¹⁵⁾ beslis dat 'n verband, synde 'n roerende saak, geleë is in die Transvaal, alhoewel die verbandhouer in die Kaap gedomicilieerd was.

So ook wat roerende liggaamlike sake betref.⁽¹⁶⁾

(11) In Est. Fletcher v. Est. Fletcher 26 S.C. 303 op 306 met goedkeuring aangehaal uit 'n Amerikaanse saak.

(12) Herbstein & van Winsen, The Civil Practice of the Superior Courts in South Africa p. 19.

(13) Voet 1.8.30.

(14) Est. Fletcher v. Est. Fletcher, (supra); Est. Stewart v. The Master, 22 S.C. 255; Lamb v. C.I.R., 1955(1) S.A. 270 op pp. 278-9; Boyd v. C.I.R., 1951(3) 525; Brassard v. Smith & Others, 1925 A.C. 371.

(15) 1921 T.P.D. 328 op p. 334.

(16) Herbstein & van Winsen, op. cit., p. 19; E.P. Kahn, 24 S.C. 558; Brown v. McDonald, 1911 E.D.L. 423.

Selfs al word aanvaar dat 'n vorderingsreg vir die verhaal van roerende goed, omdat dit 'n bate in die boedel van die reghebbende is, geleë is waar hy gedomicilieerd is, beteken dit nog nie dat in die geval van 'n handelsmerk, synde 'n onliggaamlike saak, die merk slegs geleë is waar die eienaar daarvan is nie.

So'n argument sou inhou dat 'n peregrinus eiser nooit 'n aksie weens aanklamping sal kan instel nie, omdat verweerder volgens diè standpunt nooit inbreuk op eiser se regte kon gemaak het nie.

Uit die aard van die saak kan 'n handelsmerk nie soos enige ander liggaamlike saak besit word nie. In diè verband wys Lee & Honore⁽¹⁷⁾ daarop dat 'n onliggaamlike saak vatbaar is vir besit - nl. deur die voortdurende uitoefening van die reg op 'n saak. Gevolglik beteken dit dat in die geval van 'n handelsmerk die citus nie net geleë is waar die eienaar van die merk gedomicilieerd is nie, maar inderdaad waar die merk gebruik word.

In diè verband moet weereens daarop gewys word dat die howe alleen 'n merk teen inbreuk sal beskerm mits dit onderskeidend geword het van die ware waarop dit gebruik is. Wat 'n peregrinus-eiser betref, beteken dit dus dat hy sal moet kan aantoon dat sy merk onderskeidend van sy ware, binne die gebied van die bepaalde hof waarin hy sy aksie instel, geword het.⁽¹⁸⁾

(17) The South African Law of Property, Family Relations and Succession, p. 8.

(18) Slenderella Systems Incorporated v. Hawkins, 1959(1) 519.

Waer 'n aansoek vir skrapping onder Artikel 33⁽¹⁹⁾ van die wet gedoen word, geld presies dieselfde beginsels.

So'n geval het in Broadway Pen Corporations & Another v. Wechsler & Co. (Pty.) Ltd. & Others,⁽²⁰⁾ voorgekom. Die feite was kortliks die volgende gewees:

Verweerder doen aansoek om as agent van eiser aangestel te word vir die verspreiding van penne en ander skryfbehoeftes onder die merk "Everglide". Nadat sy aansoek deur eiser van die hand gewys is, verkry hy registrasie van die merk in sy eie naam, ook ten opsigte van skryfbehoeftes.

In 'n skrappingsaansoek o.a. op grond van Artikel 135⁽²¹⁾ word bevind dat verweerder nooit eienaar van die merk was nie, en word skrapping gevolglik beveel omdat dit 'n inskrywing is wat verkeerdelik op die register bly staan.⁽²²⁾ Daarbenewens word ook bevind dat registrasie in die naam van verweerder in stryd met die goeie sedes is.⁽²³⁾

-
- (19) Kragtens Artikel 33 kan enigeen wat gegrief voel deur o.a. 'n inskrywing of weglating uit die register; of 'n inskrywing wat verkeerdelik op die register bly staan; of 'n inskrywing wat sonder goeie rede (sufficient cause) gemaak is; of enige fout of defek in die register, by die registrateur of die hof aansoek doen vir die skrapping of verbetering van die register. Cf. Chowles & Webster, op. cit., pp. 99-109.
- (20) 1963(4) 434.
- (21) Die artikel is dieselfde as Artikel 33 van Wet 62/1963, cf. Chowles & Webster, op. cit., p. 98.
- (22) Bladsy 448 (C-D) van die verslag. Sien ook p. 445 en 446 (H).
- (23) Op p. 448 (E-F). Blykbaar, omdat die applikant se merk in die Republiek gebruik is, word gemeen dat gebruik deur verweerder in stryd met die goeie sedes is. Sien p. 448 (C-G). Die regter kon net so goed bevind het dat verweerder se gebruik onregmatig is. Sien Greaterman's Stores (Rhodesia) Ltd. v. Marks & Spencer (S.R.) (Pvt.) Ltd., 1963(2) 58 op 67, aangehaal op p. 448 van die verslag.

In die loop van sy uitspraak maak die regter 'n paar aanmerkings wat vir ons doeleindes belangrik is.

In die eerste plek wys hy daarop dat registrasie 'n saaklike reg aan die reghebbende verleen.⁽²⁴⁾

Wanneer beoordeel word of die registrasie indruis teen die bepaling van Art. 140 (die huidige artikel 16(1)), word herhaaldelik daarvan gewag gemaak dat die eiser sy merk alreeds 'n geruime tyd in die Republiek gebruik het. Derhalwe meen hy dat eiser se merk in die Suid-Afrikaanse mark bekend geword het en dat registrasie daarvan in verweerder se naam, en gebruik deur l.g., verwarring tot gevolg sal hê.⁽²⁵⁾

Uit die uitspraak in sy geheel genome blyk dit dus dat skraping beveel is, veral omdat eiser 'n "property right" binne die jurisdiksie van die hof aangetoon het, alhoewel dit nooit uitdruklik in soveel woorde gesê word nie.

Derhalwe kan konkludeer word dat 'n handelsmerk nie net geleë is waar die handelsmerk-eienaar gedomicilieerd is nie, maar dat die locus rei sitae van die merk daar is waar dit gebruik word.

So'n bevinding sou dan ook in ooreenstemming wees met die vereiste van "repute",⁽²⁶⁾ wat in aanklappingsaksies gestel word.

(24) Op p. 444 (A-B, en G) van die verslag.

(25) Op p. 448 (B-C).

(26) Sien in hierdie verband ook Greaterman's Stores (Rhodesia) Ltd. v. Marks and Spencer (S.R.) Ltd. (supra), op pp. 61 (D); 72 (F); 74 (A-B); Kerly, op. cit., p. 343; Lecouturier v. Rey 1910 A.C. 262; Slenderella Systems Incorporated v. Hawkins 1959(1) 519.

Die blote feit van registrasie doen nie af aan hierdie argument nie. (27)

Derhalwe sal die eiser 'n skrappinge-aansoek kan rig tot enige Provinsiale Afdeling binne wie se gebied die merk deur respondent gebruik is.

2. Jurisdiksie by Deliksaksies.

Onder hierdie hoof sal ondersoek word watter hof jurisdiksie sal hê om aanklappingsaksies en inbreuk-aksies te verhoor.

Soos reeds hierbo aangevoer handel 'n dader onregmatig deur 'n andermands merk ter onderskeiding van sy ware aan te wend. (28) Gevolglik bestaan daar geen rede hoekom hy nie deliktueel teenoor die eiser aanspreeklik sal wees nie. (29)

Indien eiser op grond van delik teen verweerder optree, is daar minstens twee en in die geval van 'n peregrinus-verweerder drie howe wat bevoeg sal wees om die aansoek te verhoor. Gevolglik moet onderskei word tussen gevalle waar die eiser 'n is, en gevalle waar die verweerder 'n peregrinus is.

(27) In beide die Appèlhof en die T.P.D. word hierdie moontlik oopgelaat. Sien Rembrandt Fabrikante en Handelaars (Edms.) Bpk. v. Gulf Oil Corp. 1963(3) 341 op 349; Gulf Oil Corp. v. Rembrandt Fabrikante en Handelaars, 1963(2) 10 op p. 22 (F): Sien hieronder die "Doctrine of Effectiveness."

(28) Sien Hoofstuk II, voetnoot (11), (22), (23); Van Heerden, op. cit., pp. 168-174.

(29) Van Heerden, op. cit., p. 222; aangesien daar geen verskil tussen aanklamping en inbreuk bestaan nie, behoort 'n hof wat bevoeg is om aanklappingsaksies te verhoor ook bevoeg te wees om inbreukaksies te verhoor.

(a) Waar verweerder 'n incola is.

Indien eiser 'n peregrinus en verweerder 'n incola is, maak dit nie saak dat die skuldoorsaak buite die jurisdiksie van daardie bepaalde hof ontstaan het nie.⁽³⁰⁾ Solank die verweerder maar binne die grense van die hof gedomicilieerd is, sal daardie betrokke hof sy jurisdiksie uitoefen. In Sciacerro v. C.S.A.R. sê Innes, H.R., (31) die volgende:-

"The general rule in regard to the bringing of actions is actor sequitur forum rei. The plaintiff ascertains where the defendant resides, goes to his forum and serves him with the summons there."

Naas die domicilium van die verweerder het enige hof in wie se gebied 'n delik gepleeg is, jurisdiksie om die aksie te verhoor.⁽³²⁾

Voordat die hof egter in hierdie gevalle jurisdiksie sal uitoefen was dit praktyk dat 'n beslaglegging ad confirmandam jurisdictionem op die persoon of die goed van die verweerder gemaak word.⁽³³⁾ Die rede

(30) Herbstein and Van Winsen, The Civil Practice of Superior Courts in South Africa, p. 16; Cape Explosives Works Ltd. v. South African Oil & Fat Industries, Ltd. 1921 C.P.D. 244 op 271; Einwald v. German West African Co., 5 S.C. 86 op p. 91; Brooks v. Maquassi Halls, 1941 C.P.D. 371 op 376.

(31) 1910 T.S. op 121.

(32) Herbstein & Van Winsen, op. cit., p. 16; Nolan v. The Master S.S. Russel Haverside, 1921 C.P.D. 136 op pp. 142-3; Owners of the S.S. Humber v. Owners of the S.S. Answald, 1912 A.D. op pp. 554-555.

(33) Einwald v. German West African Co., (supra) op p. 91; Cape Explosive Works Ltd. v. South African Oil & Fat Industries, Ltd., (supra) op 271; E.P. Kahn, 24 S.C. 558; Brooks v. Maquassi Halls, (supra) op 376.

hiervoor word deur regter Kotze⁽³⁴⁾ as volg aangegee:-

"the practice has always been to grant an arrest of either the property or person of the debtor, and in this way the debtor or his property, to use the expressive language of the Dutch Lawyers, becomes 'bankvast'. There is therefore, always something against which, in the event of the judgment being given in favour of the plaintiff, the decree of the court can operate, and not amount to a mere nullity, for the court, like nature should do nothing in vain."

In elk geval is dit duidelik dat howe vandag op grond alleen van die feit dat 'n delik binne sy gebied gepleeg is, jurisdiksie, selfs in die afwesigheid van 'n beslaglegging sal uitoefen.⁽³⁵⁾

(b) Waar die eiser 'n incola en die verweerder 'n peregrinus van 'n bepaalde hof is.

Waar die verweerder 'n peregrinus van 'n bepaalde hof is, sal die hof in wie se gebied 'n beslaglegging ad fundandam jurisdictionem gemaak is, jurisdiksie hê om enige saaklike aksie, kontraksaksie en gevolglik ook 'n deliksaksie⁽³⁶⁾ te verhoor.

(34) Cf. Brooks v. Maquassi Halls (supra) op p. 376.

(35) Aangesien Art. 26 van Wet 59/59 voorsiening daarvoor maak dat 'n prosesstuk gelding deur die hele Republiek het, val die rede vir beslaglegging ad confirmandum dan ook weg. Buitendien word enige beslaglegging op die persoon of die goed van 'n inwoner van die Republiek om jurisdiksie te vestig verbied. Sien Art. 28 Wet 59/59.

(36) Einwald v. The German-West African Company (supra) op p. 91; Lecomte v. W & B Syndicate of Madagaskar, 1905 T.S. 696; Cape Explosive Works, Ltd. v. South African Oil & Fat Industries, Ltd., (supra) op pp. 271-2; Halse v. Warwick, 1931 C.P.D. 233 op 239; Brooks v. Maquassi Halls (supra) op 376; Nolan v. The Master S.S. Russel Haverside (supra) op pp. 142-3 waar 'n in die afwesigheid van voldoende getuienis op die persoon van die kaptein geweier is. Beslaglegging van die skip word geweier omdat die kaptein as "tort-feasor" nie 'n belang daarin gehad het nie.

Gevolgtlik verkry die hof deur die beslaglegging jurisdiksie, wat dit andersins nie sou gehad het nie, en kan hierdie as 'n vyfde gemeenregtelike grond van jurisdiksie aangemerkt word.⁽³⁷⁾ Dit dien egter daarop gelet te word dat hierdie middel nie aan peregrini⁽³⁸⁾ beskikbaar is nie.

Vandag egter is dit selfs nie meer aan 'n incola teen 'n peregrinus van 'n bepaalde Suid-Afrikaanse hof beskikbaar nie.⁽³⁹⁾

Die enigste nuttige doel wat dit vandag nog dien is om jurisdiksie aan 'n hof te verleen waar 'n peregrinus van die Republiek van Suid-Afrika as verweerder aangespreek word.

Met betrekking tot handelsmerke sal 'n incola eiser van die Republiek veral van hierdie middel gebruik maak om jurisdiksie aan die hof binne wie se gebied hy woonagtig is, te verleen wat dit andersins nie sou gehad het nie. Die voordeel wat dit vir hom inhou is dat hy in die eerste plek nie na die hof van verweerder se domicilium of die hof binne wie se gebied die delik gepleeg is, hoef te gaan nie. Tweedens sal hy, indien hy suksesvol is, dadelik 'n middel ter bevrediging of gedeeltelike bevrediging van sy eis sal hê.

(37) Sien die artikel van Prof. Bodenstein 34 S.A.L.J. 193 op p. 201.

(38) Owners of the S.S. Humber v. The Owners of the S.A. Answald (supra) op p. 554, 555.

(39) Art. 28(1) van Wet 59/59 verbied enige beslaglegging op die persoon of die goed van 'n verweerder om jurisdiksie te vestig. Glisser v. McGovern 1963(4) 483 (N).

3. Die Effek van die "Doctrine of Effectiveness,"

In Forbes v. Uys⁽⁴⁰⁾ word gesê:

"The guiding principle is that our courts will not exercise jurisdiction unless effect can be given to its judgment."

In hierdie paragraaf sal dus ondersoek moet word of hierdie leerstuk nie afdoen aan die stelling dat meerdere Provinsiale howe bevoeg is om skrappingsaansoeke aan te hoor nie.

In hierdie verband moet tussen twee moontlike bevels onderskei word.

In die eerste plek kan die aansoekdoener 'n verkla- rende bevel aanvra, waarin 'n uiteensetting van sy regte gegee word en die respondent gelas word om aansoek te doen vir skrapping van sy merk.⁽⁴¹⁾ Daarenteen kan die regis- trateur as tweede verweerder saam met die respondent ge- voeg word, in welke geval die skrappingsbevel direk aan die registrateur gerig word.

In eersgenoemde geval sal daar geen probleme onder- vind word nie, aangesien die aksie na sy aard persoonlik is, ontstaan daar geen vrae na die situs van die merk nie.

Gevolgtik sal een van twee howe jurisdiksie hê, n.l. die hof van verweerder se domicilium en in geval van 'n peregrinus verweerder, ook die hof binne wie se gebied 'n beslaglegging ad fundandam jurisdictionem gemaak is.

(40) 1933 T.P.D. op 369.

(41) Mobbs Ltd. v. Sargent, 1936 E.D.L. 356.

In Rembrandt Fabrikante en Handelaars v. Gulf Oil Corp. ⁽⁴²⁾ wys hoofregter Steyn daarop dat 'n skrapings-aksie i.t.v. art. 36(1) saaklik is. Gevolglik sal die situs van die merk wel deeglik ter sprake kom en sal die forum rei sitae jurisdiksie hê om die saak te bereg. ⁽⁴³⁾ Op die veronderstelling dat die situs van 'n geregistreerde merk ook daar is, waar dit gebruik word, sal meerdere provinsiale howe jurisdiksie kan uitoefen.

Die feit dat die registrateur nie binne die jurisdiksie van die hof is nie, doen egter nie hieraan afbreuk nie. Kragtens art. 26 van wet 59/59, het 'n prosesstuk van enige afdeling van die Hooggeregshof gelding in enige ander afdeling. Gevolglik kan die bevel op die registrateur bestel word en bestaan daar geen rede hoekom hy nie daaraan gevolg sal gee nie.

Waarskynlik sal in navolging van die Gulf Oil beslissing ⁽⁴⁴⁾ vereis word dat die registrateur as tweede verweerder gevoeg moet word.

-
- (42) (supra) op p. 349 sê Hoofregter Steyn die volgende:-
"it (the respondent) does claim the extinction, by the expungement of the relevant entry, of the appellant's exclusive right to his trade mark ex facie the register in respect of these goods, i.e. the termination pro tanto of its existing right in rem, by the severance from it of so much as relates to these goods. This claim cannot be satisfied in any other way than by a deletion of the relevant entry in the register, to be effected by the Registrar, and is not in the nature of an actio in personam against the appellant."
- (43) Rembrandt Fabrikante en Handelaars v. Gulf Oil Corp. (supra) op 349(F). Sien ook die sake aangehaal in voetnoot (14) supra.
- (44) (supra) op p. 19 van die verslag. Broadway Pen Corporation v. Wechsler & Co. (Pty.) Ltd., 1963(4) 434 op 436.

In die Gulf-oil beslissing spreek regter Trollip die mening uit, sonder om 'n beslissing daaroor te gee, dat jurisdiksie aan 'n bepaalde hof verleen sal word veral weens die bepalinge van artikel 26 van wet 59/59. (45)

Met hierdie mening kan nie saamgestem word nie; so 'n standpunt sou inhou dat enige hof enige saak sou kon verhoor. Die gevolg hiervan sou wees dat die gemeenregtelike gronde waarop jurisdiksie uitgeoefen word, geheel en al oor die hoof gesien word.

Die verwysing na artikel 112 van die Suid-Afrika wet en die woorde "jurisdiction that it did not previously have", wat al dadelik vermoed dat die regter hier gevalle in gedagte het, waar 'n beslaglegging ad fundandam jurisdictionem vroeër gedoen is.

In elk geval bestaan daar meningverskil of die wetgewer nie ook met die verbod op 'n beslaglegging ad fundandam jurisdictionem, hierdie grond as jurisdiksie grond in die ban gedoen het nie. (46)

Selfs al word aanvaar dat hierdie grond waarop jurisdiksie gevestig kon word nie afgeskaf is nie, beteken dit nog nie dat enige hof weens die bepalinge van art. 26 jurisdiksie het wat dit voorheen nie gehad het nie.

(45) supra op p. 21.

(46) In Cape Explosive works, Ltd. v. South African Oil and Fat Industries, Ltd. (supra) huldig Kotze, R.P. die mening dat 'n hof nog jurisdiksie sal uitoefen in gevalle waar 'n beslaglegging ad fundandam gemaak kon geword het, maar weens die verbod op beslaglegging nie meer toelaatbaar is nie. In Taboryski v. Schweizer & Apirian N.O. 1917 W.L.D. 152, huldig de Villiers, R.P., presies die teenoorgestelde mening.

In die eerste plek sou so 'n mening botsend wees met die standpunt wat deur die aanhangers daarvan self gestel word. Volgens hulle sou slegs daardie howe nog jurisdiksie hê in gevalle waar 'n beslaglegging ad fundamdam moontlik is, maar weens die verbod nie meer gemaak kan word nie.

Tweedens, moet daar tussen eksekusiemiddels, gerig op die voldoening van 'n hofbevel en beslaglegging as middel waardeur jurisdiksie gevestig word, onderskei word. Daar art. 26 slegs voorsiening maak vir die voldoening van hofbevele het dit met jurisdiksie as sulks niks te maak nie.

Indien meerdere provinsiale howe jurisdiksie het, is dit omdat die situs van die merk daar geleë is en nie weens die bepalings van artikel 26 nie.

VONNISREGISTER.

- Aktiebolaget Hjorth & Co. v. Aktiebolaget Optimus 1932
T.P.D. 177.
- American Chewing Products Corp. v. American Chicle Company
1948(2) S.A. 736.
- Associated Redifusion Ltd. v. Scottish Television Ltd. &
Another; (1957) R.P.C. 409.
- BaleChurch Limited v. Sutton Parsons & Sutton & Astrah
Products, 51 R.P.C. 129.
- Barclays Bank (D.C. & O.) v. Volkskas 1951(4) S.A. 630.
- Batt's Trade Mark Application, 15 R.P.C. 262.
- Boyd v. C.I.R., 1951(3) S.A. 525.
- Brassard v. Smith & Others 1925 A.C. 371.
- Bristol Laboratories v. Liba Ltd., 1960(1) S.A. 864 (A.D.)
- Broadway Pen Corporations & Another v. Wechsler & Co.(Pty.)
Ltd. & Others 1963(4) 434.
- Brooks v. Maquassi Halls 1941 C.P.D. 371.
- Brown v. McDonald., 1911 E.D.L. 423.
- Burberry's v. Cording & Co. Ltd. 26 R.P.C. 693.
- Cape Explosive Works Ltd. v. South African Oil and Fat In-
dustries Ltd. 1921 C.P.D. 244.
- Cheseborough Ponds Incorporated v. Eno (S.A.) (Pty.) Ltd.
1961(4) S.A. 47.
- Condy v. Taylor (1887) L.T. 891.
- Corn Products Refining Co. v. African Products Manufacturing
Co. 1922 W.L.D. 163.
- Derek McCullough v. Lewis. A. May (Product Distributors
Ltd.) 65. R.P.C. 58.
- Distilleerdery Voorheen Simon Rijnbende en Zonen v. Rolfes
Nebel & Co. 1913. W.L.D. 3.
- Durban Gift Shop Ltd. v. The Gift Box 1952(4) S.A. 493.
- Eastman Photographic Materials Co. Ltd., Application 15.
R.P.C. 476.
- Einwald v. German West African Company, 5.S.C. 86.
- Edge v. Nicholls. 1911 A.C. 693.
- E.P. The Master of the Supreme Court, 1906 T.S. 563.
- Est Fletcher v. Est Fletcher 26 S.C. 303.
- Est Stewart v. The Master 22. S.C. 255.
- Everest (Long Eaton) Ltd. v. P. Camm. Ltd. 67 R.P.C. 200.

- Fabriken Bayer Aktiengesellschaft v. Bayer Pharma
1963(1) 696.
- Feinberg v. Watson 1937 N.P.D. 262.
- Filliry's Home Utilities (Pty.) Ltd. v. Easiwork 1940
N.P.D. 118.
- Frank James Davis (Trading as Ustikon & Co.) and another
v. Sussex Rubber Co. Ltd. 44 R.P.C. 421.
- Funeral Services (Pty.) Ltd. v. Dove 1935 N.P.D. 527.
- Glenton & Mitchell v. Keshavjee & Sons 1918 T.P.D. 263.
- Glisser v. McGovern 1963(4) 483(N).
- Goddart & Son v. R.S. Goddard & J. Mentz & Co. 1924 T.P.D.
280.
- Greaterman's Stores (Rhodesia) Ltd. v. Marks & Spencer
(Pty.) Ltd. (pvt.) 1963 (2) 58
- Greenblad v. Hirschon 1958(4) S.A. 371 (A.D.)
- Gulf Oil Corporation v. Rembrandt Fabrikante en Hande-
laars (Edms.) Bpk. 1962(3) S.A. 158.
- Halse v. Warwick 1931 C.P.D. 233.
- Herbert Evans & Co. v. Henkel & Cie G.M.bH. 1962(1) S.A.8.
- Hobart Manufacturing Co. v. Cannon Industries Ltd. (1959)
R.P.C. 269.
- Hoover Ltd. v. Air-Way Ltd. 53 R.P.C. 399.
- Irving's Yeast-Vite Ltd. v. Horsesnail 51 R.P.C. 110.
- J.W. Jagger & Co. Ltd. v. Furnishers Cape. (Pty.) Ltd.
1948(3) 603.
- Jamieson's Application 15 R.P.C. 181.
- Jay v. Ladler 6 R.P.C. 136.
- Josua Fibson Ltd. v. Bacon 1927 N.P.D. 207.
- E.P. Kahn 24. S.C. 558.
- Lamb v. C.I.R. 1955(1) S.A. 270.
- Lecomte v. W.& B. Syndicate Madagaskar 1905 T.S. 696.
- Lecouturier v. Rey 1910 A. C. 262.
- Lever Bros Port Sunlight Ltd. v. Sunniwite Products Ltd.
66 R.P.C. 84.
- Lever v. Goodwin 36 ChD. 1.
- Licensed Victualler's Newspaper Company v. Bingham 38 ChD.
139.
- J. Lyons Application Co. Ltd. 1959 R.P.C. 120.
- E.P. Martell 1920 T.P.D. 53.

- Marks & Spencer (S.A.) (Pvt.) Ltd. 1963(2) 58.
- Mazawattee Tea Ltd. v. Malcomess 1924 E.D.L. 26.
- Minister of Agriculture v. Grobler 1918 T.P.D. 483.
- Mobbs Ltd. v. Surgent, 1936 E.D.L. 356.
- Montgomery v. Thompson 41 ChD. 35.
- Nolan v. The Master S.S. Russel Haverside 1921 C.P.D. 126.
- Office Cleaning Services Ltd. v. Westminster Window & General Cleaners Ltd. 2 Ch.D. 312.
- Owners of the S.S. Humber v. Owners of the S.S. Answald 1912 A.D. 554.
- Paine & Co. v. Daniels & Sons Breweries Ltd. 10 R.P.C. 71.
- Pasquali Co. v. Diaconicolas & Capsolus . 1905 T.S. 472.
- Patlansky & Co. Ltd. v. Patlansky Bros. 1914 TP.D. 475.
- Policansky Bros Ltd.v. L.& H. Policansky .1935 A.D. 89.
- Reddaway v. Banham 1896 A.C. 199.
- Registrar of Trade Marks v. Wasseenaar. 1957(4) S.A. 513.
- Rembrandt Fabrikante en Handelaars v. Gulf Oil Corp. 1963(3) 341.
- Rosenbach & Co. (Pty) Ltd. v. Dalmonte 1964(2) 195.
- Sciacero v. C.S.A.R. 1910 T.S. 121.
- Selected Products v. Enterprise Bakeries Ltd. 1963 (1) 237
- Slenderella Systems Incorporated v. Hawkins, 1959(1) S.A. 519.
- Spalding v A.W. Gamage, 32 R.P.C. 273.
- Steytler N.O. v Fitzgerald, 1911 A.D. 295.
- Torf's Est. v. Minister of Finance 1948 (2) 283.
- Tuboryski v. Schweizer & Apirian N.O. 1917 W.L.D. 152.
- Union Government v. Fisner's Executrix. 1921 T.P.D. 328.
- Union Steel Corporation v. Registrar of Companies, 1920 T.P.D. 266
- United Tobacco Companies (South) Ltd V. Herman & Canard Ltd. , 1914 C.P.D. 1022.
- United States Playing Cards Co. v. Wides, 53 R.P.C. 399.
- C.G.Vokes Ltd. v. I.J. Evans & Marble Arch Motor Supplies Ltd., 49 R.P.C. 140.

BIBLIOGRAFIE.

- BODENSTEIN. H.D.J. "Arrest to found Jurisdiction"
34 S.A.L.J. P. 457
- CHOWLES, V.G. "Distinctiveness as a Requirement
in Trade Mark Registration,
T.H.R.H.R. 1962, pp. 176 sqq.
- CHOWLES & WEBSTER: South African Law of Trade
Marks, Pretoria. 1964.
- DE WET & YEATS: Die Suid-Afrikaanse Kontrakte-
reg en Handelsreg (Derde uitgawe)
Durban, 1964.
- HERBSTEIN & VAN WINSEN: The Civil Practice of the Super-
ior Courts in South Africa,
Kaapstad. 1954.
- JOUBERT? W.A.: "Die Realiteit van die Subjek-
tiewe reg en die Betekenis van
'n Realistiese Begrip daarvan
vir die Privaatreg, T.H.R.H.R.,
1958, p. 108.
- KERLY Kerly's Law of Trade Marks and
Trade Names, (Eigh Edition)
London. 1960.
- LEE & HONORE The South African Law of Proper-
ty, Family Relations & Succession
Durban, 1954.
- MAASDORP. A.F.S.: The Law of Things. (Sixth Edi-
tion) Kaapstad, 1938.
- McKERRON The Law of Delict.
- NATHAN, M.: The Common Law of South Africa,
1913.
- NEWALL: Law and Practice of Deeds Regis-
tration, Durban, 1964.
- VAN DER MERWE, N.J. Die Beskerming van Vorderingsreg-
te uit Kontrak teen Aantasting
deur Derdes, Pretoria, 1959.
- VAN HEERDEN.H.J.O. Die Grondslae van die Mededing-
gingsreg, Kaapstad, 1961.
- VAN WERMELOO, P. "Res en Res Venditae", T.H.R.H.R.
1948 121-122
- VAN WERMELOO, P. "Real rights" Acta Juridica,
1959, pp.84 6 98.
- VOET. JOHANNES. Commentary on the Pandects.
(Vertaal deur Gane) Durban,
1955.
- WILLE.G Principles of South African Law
K Kaapstad, 1956.

