



REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

GOVERNMENT GAZETTE

STAATSKOERANT

VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Registered at the Post Office as a Newspaper

As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

Price 20c Prys
Overseas 30c Oorsee
POST FREE—POSVRY

ISBN 0 621 00912 1

CAPE TOWN, 30TH MAY, 1973.

VOL. 95.]

KAAPSTAD, 30 MEI 1973.

[No. 3913.

DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTER.

DEPARTEMENT VAN DIE EERSTE MINISTER.

No. 936.

30th May, 1973.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

No. 48 of 1973: Trade Marks in South West Africa Act, 1973.

No. 936.

30 Mei 1973.

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring gegee het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 48 van 1973: Wet op Handelsmerke in Suidwes-Afrika, 1973.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

ACT

To provide for the registration of trade marks and certification marks in the territory of South West Africa and to provide for incidental matters.

(English text signed by the State President.)
(Assented to 24th May, 1973.)

BE IT ENACTED by the State President, the Senate and the House of Assembly of the Republic of South Africa, as follows:—

INTRODUCTORY

Division of Act into parts.

1. This Act is divided into seventeen parts which relate to the following matters respectively:

- PART I. Administration (sections 5 to 9).
- PART II. Registrable Trade Marks (sections 10 to 19).
- PART III. Application for Registration (sections 20 to 25).
- PART IV. Opposition (sections 26 to 30).
- PART V. The Register of Trade Marks (sections 31 to 36).
- PART VI. Registration and its Effects (sections 37 to 42).
- PART VII. Infringement (sections 43 to 46).
- PART VIII. Duration and Renewal of Registration (section 47).
- PART IX. Registered Users (section 48).
- PART X. Assignment (sections 49 to 51).
- PART XI. Certification Marks (section 52).
- PART XII. Defensive Trade Marks (section 53).
- PART XIII. Powers and Duties of Registrar (sections 54 to 58).
- PART XIV. Evidence (sections 59 to 62).
- PART XV. Appeals to and Powers of the Court (sections 63 to 69).
- PART XVI. Offences (sections 70 to 72).
- PART XVII. Miscellaneous (sections 73 to 84).

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise indicates—

- (i) "agent" means a person who, in terms of this Act, is entitled to represent another person; (i)
- (ii) "assignment" means assignment by act of the parties concerned, and "assign" or "assignable" has a corresponding meaning; (xviii)
- (iii) "certification mark" means a mark registered or deemed to have been registered under section 52; (xxi)
- (iv) "court" means the South-West Africa Division of the Supreme Court of South Africa; (x)
- (v) "device" means any visual representation or illustration capable of being reproduced upon a surface, whether by printing, embossing or by any other means; (iii)
- (vi) "legal practitioner" means an attorney of the Supreme Court of South Africa or an advocate of such Court duly instructed by an attorney or agent to appear before the registrar or his deputy; (xvi)

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

WET

Om voorsiening te maak vir die registrasie van handelsmerke en waarmerkingsmerke in die gebied Suidwes-Afrika en om vir bykomstige aangeleenthede voorsiening te maak.

*(Engelse teks deur die Staatspresident geteken.)
(Goedgekeur op 24 Mei 1973)*

DAAR WORD BEPAAL deur die Staatspresident, die Senaat en die Volksraad van die Republiek van Suid-Afrika, soos volg:—

INLEIDENDE BEPALINGS

1. Hierdie Wet word ingedeel in sewentien dele wat onderskeidelik op die volgende onderwerpe betrekking het:—

Indeling van
Wet in dele.

- DEEL I. Administrasie (artikels 5 tot 9).
- DEEL II. Registreerbare Handelsmerke (artikels 10 tot 19).
- DEEL III. Aansoek om Registrasie (artikels 20 tot 25).
- DEEL IV. Verset (artikels 26 tot 30).
- DEEL V. Die Register van Handelsmerke (artikels 31 tot 36).
- DEEL VI. Registrasie en die Gevolge daarvan (artikels 37 tot 42).
- DEEL VII. Inbreuk (artikels 43 tot 46).
- DEEL VIII. Duur en Hernuwing van Registrasie (artikel 47).
- DEEL IX. Geregistreerde Gebruikers (artikel 48).
- DEEL X. Sessie (artikels 49 tot 51).
- DEEL XI. Waarmerkingsmerke (artikel 52).
- DEEL XII. Defensiewe Handelsmerke (artikel 53).
- DEEL XIII. Bevoegdhede en Pligte van Registrateur (artikels 54 tot 58).
- DEEL XIV. Bewyslewering (artikels 59 tot 62).
- DEEL XV. Appelle na en Bevoegdhede van die Hof (artikels 63 tot 69).
- DEEL XVI. Misdrywe (artikels 70 tot 72).
- DEEL XVII. Gemengde Bepalings (artikels 73 tot 84).

2. (1) In hierdie Wet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—

Woordbepaling.

- (i) „agent” iemand wat ingevolge die bepalinge van hierdie Wet geregtig is om ’n ander persoon te verteenwoordig; (i)
- (ii) „beperkings” enige beperkings van die alleenreg op die gebruik van ’n handelsmerk wat deur die registrasie van iemand as eienaar daarvan verleen word, met inbegrip van beperkings van daardie reg betreffende die wyse van gebruik, betreffende gebruik met betrekking tot goedere wat verkoop gaan word of waarmee andersins handel gedryf gaan word, of betreffende dienste wat verrig gaan word, in enige plek binne die gebied, of betreffende gebruik met betrekking tot goedere wat na ’n mark buite die gebied uitgevoer gaan word; (vii)

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

- (vii) "limitations" means any limitations of the exclusive right to the use of a trade mark given by the registration of a person as proprietor thereof, including limitations of that right as to the mode of use, as to use in relation to goods to be sold or otherwise traded in, or as to services to be performed, in any place within the territory, or as to use in relation to goods to be exported to any market outside the territory; (ii)
- (viii) "mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof or a container for goods; (xi)
- (ix) "Minister" means the Minister of Economic Affairs; (xii)
- (x) "permitted use" means the permitted use referred to in section 48 (1); (xix)
- (xi) "prescribed" means prescribed by or under this Act; (xx)
- (xii) "register" means the register of trade marks for South West Africa referred to in section 31; (xv)
- (xiii) "registered trade mark" means a trade mark registered or deemed to be registered under this Act; (vi)
- (xiv) "registered user" means a person who is for the time being registered as such under section 48; (v)
- (xv) "registrar" means the registrar of trade marks for South West Africa referred to in section 6 (1); (xv)
- (xvi) "regulation" means any regulation made and in force under this Act; (xvii)
- (xvii) "repealed law" means those provisions of the Patents, Designs and Trade Marks Proclamation, 1923, which relate to trade marks and which are repealed by this Act; (viii)
- (xviii) "territory" means the territory of South West Africa; (iv)
- (xix) "this Act" includes the regulations; (ix)
- (xx) "trade mark", other than a certification mark, means a mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purposes of—
 - (a) indicating a connection in the course of trade between the goods or services and some person having the right, either as proprietor or as a registered user, to use the mark, whether with or without an indication of the identity of that person; and
 - (b) distinguishing the goods or services in relation to which the mark is used or proposed to be used, from the same kind of goods or services connected in the course of trade with any other person; (vii)
- (xxi) "transmission" means transfer by operation of law, devolution on the executor of a deceased person and any other mode of transfer not being assignment, and "transmit" or "transmissible" has a corresponding meaning. (xiii)

(2) References in this Act to the use of a mark shall be construed as references to the use of a printed or other visual representation of the mark, and in addition, in the case of a container, use of such container and, in the case of a mark which is capable of being audibly reproduced, the use of an audible reproduction of the mark.

- (3) (a) References in this Act to the use of a mark in relation to goods shall be construed as references to the use

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

- (iii) „devies” enige visuele voorstelling of illustrasie wat op ’n oppervlakte gereproduseer kan word, hetsy deur drukwerk, bosselering of deur ’n ander middel; (v)
 - (iv) „gebied” die gebied Suidwes-Afrika; (xviii)
 - (v) „geregisteerde gebruiker” iemand wat op die betrokke tydstip as sodanig kragtens artikel 48 geregistreer is; (xiv)
 - (vi) „geregisteerde handelsmerk” ’n handelsmerk wat kragtens hierdie Wet geregistreer is of geag word aldus geregistreer te wees; (xiii)
 - (vii) „handelsmerk”, behalwe ’n waarmerkingsmerk, ’n merk wat gebruik word, of ten opsigte waarvan dit die voorneme is om dit te gebruik, in verband met goedere of dienste ter—
 - (a) aanduiding van ’n verband in die loop van die handel tussen die goedere of dienste en die een of ander persoon wat die reg het, of as eienaar of as ’n geregisteerde gebruiker, om die merk te gebruik, hetsy met of sonder ’n aanduiding van die identiteit van daardie persoon; en
 - (b) onderskeiding van die goedere of dienste in verband waarmee die merk gebruik word of dit die voorneme is om dit te gebruik, van dieselfde soort goedere of dienste wat in die loop van die handel met ’n ander persoon in verband gebring word; (xx)
 - (viii) „herroepe wet” daardie bepalings van die „Proklamatie op Patente, Modellen en Handelsmerke, 1923” wat op handelsmerke betrekking het en wat deur hierdie Wet herroep word; (xvii)
 - (ix) „hierdie Wet” ook die regulasies; (xix)
 - (x) „hof” die Suidwes-Afrika-afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika; (iv)
 - (xi) „merk” ook ’n devies, brandmerk, opskrif, etiket, kaartjie, naam, naamtekening, woord, letter, syfer of ’n samestelling daarvan of ’n houer vir goedere; (viii)
 - (xii) „Minister” die Minister van Ekonomiese Sake; (ix)
 - (xiii) „oordrag” oordrag van regsweë, toeval aan die eksekuteur van ’n oorlede persoon, en enige ander wyse van oordrag wat nie sessie is nie, en het „oordra” of „oordraagbaar” ’n ooreenstemmende betekenis; (xxi)
 - (xiv) „register” die register van handelsmerke vir Suidwes-Afrika in artikel 31 bedoel; (xii)
 - (xv) „registrateur” die registrateur van handelsmerke vir Suidwes-Afrika in artikel 6 (1) bedoel; (xv)
 - (xvi) „regspraktisyn” ’n prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika of ’n advokaat van daardie Hof behoorlik deur ’n prokureur of agent gelas om voor die registrateur of sy plaasvervanger te verskyn; (vi)
 - (xvii) „regulasie” ’n regulasie kragtens hierdie Wet uitgevaardig en van krag; (xvi)
 - (xviii) „sessie” ’n sessie deur die handeling van die betrokke partye, en het „sedeer” of „sedeerbaar” ’n ooreenstemmende betekenis; (ii)
 - (xix) „veroorloofde gebruik” die in artikel 48 (1) bedoelde veroorloofde gebruik; (x)
 - (xx) „voorgeskryf” of „voorgeskrewe” by of kragtens hierdie Wet voorgeskryf; (xi)
 - (xxi) „waarmerkingsmerk” ’n merk wat geregistreer is of geag word geregistreer te wees kragtens artikel 52. (iii)
- (2) Verwysings in hierdie Wet na die gebruik van ’n merk, word uitgelê as verwysings na die gebruik van ’n gedrukte of ander visuele voorstelling van die merk en daarbenewens, in die geval van ’n houer, gebruik van daardie houer en, in die geval van ’n merk wat hoorbaar weergegee kan word, gebruik van ’n hoorbare weergawe van die merk.
- (3) (a) Verwysings in hierdie Wet na die gebruik van ’n merk met betrekking tot goedere word uitgelê as ver-

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

thereof upon, or in physical or other relation to, goods.

- (b) References in this Act to the use of a mark in relation to services shall be construed as references to the use thereof in any relation to the performance of such services.

Application of this Act to trade marks registered under the repealed law.

3. (1) Subject to the provisions of section 80, this Act shall apply to trade marks registered or deemed to be registered under the repealed law and such trade marks shall be deemed to be registered in part A of the register.

(2) Subject to the provisions of subsection (1), all applications and proceedings commenced under the repealed law shall be dealt with in accordance with the provisions of that law: Provided that, in the case of an application for the registration of a trade mark, the registrar may upon a request by the applicant treat the application as an application for registration in part B of the register.

Act binds Administration.

4. This Act shall bind the Administration of the territory.

PART I

ADMINISTRATION

Establishment of trade marks office.

5. (1) There shall be established an office to be called the trade marks office for South West Africa.

(2) If the Minister deems it expedient, the said office may be established outside the territory at a place determined by him.

(3) Any place at which the said office is established under subsection (2) shall for the purposes of the jurisdiction conferred upon the court by this Act be deemed to be situated within the area of jurisdiction of the court, and any offence under this Act committed at such place or at any other place outside the territory where proceedings under this Act are heard and determined by the registrar in terms of section 54, may, notwithstanding the provisions of any other law, be tried by the magistrate's court of the district in which the place in question is situated.

Registrar of trade marks for South West Africa.

6. (1) There shall be an officer styled the registrar of trade marks for South West Africa who shall be appointed subject to the laws governing the public service and who shall, subject to the directions of the Minister, have overall control of the trade marks office for South West Africa.

(2) There may similarly be appointed a deputy registrar and an assistant registrar of trade marks for South West Africa, who shall, subject to the control of the registrar, have all the powers conferred by this Act on the registrar and who shall, whenever the registrar is for any reason unable to fulfil his duties, act temporarily in his stead.

Seal of trade marks office for South West Africa.

7. There shall be a seal of the trade marks office for South West Africa and the impression of the seal shall be judicially noticed.

Who may act as trade mark agent.

8. (1) The registrar shall permit an agent to do on behalf of the person for whom he is agent any act in connection with registration under this Act or any proceedings relating thereto: Provided that no person other than a legal practitioner or a person whose name has been entered in the register contemplated in subsection (2) shall be permitted so to act.

(2) The registrar may in writing authorize any person who, in the opinion of the registrar, is suitably qualified and who is not by virtue of the fact that he is a legal practitioner entitled to act as an agent contemplated in subsection (1), to act as such an agent, and shall keep in the trade marks office for South

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

wysings na die gebruik daarvan op, of met fisiese of ander betrekking tot, goedere.

- (b) Verwysings in hierdie Wet na die gebruik van 'n merk met betrekking tot dienste word uitgelê as verwysings na die gebruik daarvan met betrekking, in enige opsig, tot die verrigting van sodanige dienste.

3. (1) Behoudens die bepalings van artikel 80 is hierdie Wet van toepassing op handelsmerke wat geregistreer is of geag word geregistreer te wees kragtens die herroepe wet en bedoelde handelsmerke word geag geregistreer te wees in deel A van die register.

Toepassing van hierdie Wet op handelsmerke kragtens herroepe wet geregistreer.

(2) Behoudens die bepalings van subartikel (1) word met alle aansoeke en verrigtinge wat kragtens die herroepe wet begin is, ooreenkomstig die bepalings van daardie wet gehandel: Met dien verstande dat, in die geval van 'n aansoek om registrasie van 'n handelsmerk, die registrateur op versoek van die applikant die aansoek kan behandel as 'n aansoek om registrasie in deel B van die register.

4. Hierdie Wet bind die Administrasie van die gebied.

Wet bind Administrasie.

DEEL I

ADMINISTRASIE

5. (1) Daar word 'n kantoor ingestel wat die kantoor van handelsmerke vir Suidwes-Afrika genoem word.

Instelling van kantoor van handelsmerke.

(2) Indien die Minister dit dienstig ag, kan die bedoelde kantoor buite die gebied ingestel word op 'n plek wat hy bepaal.

(3) 'n Plek waar die bedoelde kantoor kragtens subartikel (2) ingestel word, word vir die doeleindes van die jurisdiksie deur hierdie Wet aan die hof verleen, geag binne die regsgebied van die hof geleë te wees, en 'n misdryf wat ingevolge hierdie Wet gepleeg word op daardie plek of op 'n ander plek buite die gebied waar verrigtinge ingevolge hierdie Wet deur die registrateur kragtens artikel 54 verhoor en bepaal word, kan, ondanks andersluidende wetsbepalings, verhoor word deur die landdroshof van die distrik waarin die betrokke plek geleë is.

6. (1) Daar moet 'n beampte wees wat die registrateur van handelsmerke vir Suidwes-Afrika heet en wat met inagneming van die wette tot reëling van die Staatsdiens aangestel word en wat, behoudens die voorskrifte van die Minister, die hoofbeheer oor die kantoor van handelsmerke vir Suidwes-Afrika het.

Registrateur van handelsmerke vir Suidwes-Afrika.

(2) Daar kan insgelyks 'n adjunk-registrateur en 'n assistent-registrateur van handelsmerke vir Suidwes-Afrika aangestel word wat, onderworpe aan die beheer van die registrateur, al die bevoegdhede het wat by hierdie Wet aan die registrateur verleen word, en wat tydelik in die plek van die registrateur optree wanneer hy om die een of ander rede nie sy pligte kan uitvoer nie.

7. Die kantoor van handelsmerke vir Suidwes-Afrika moet 'n seël hê en van die afdruk van die seël word geregtelike kennis geneem.

Seël van kantoor van handelsmerke vir Suidwes-Afrika.

8. (1) Die registrateur moet 'n agent toelaat om ten behoeve van die persoon vir wie hy agent is enige handeling te verrig in verband met registrasie kragtens hierdie Wet of enige verrigtinge met betrekking daartoe: Met dien verstande dat geen persoon behalwe 'n regspraktisyn of 'n persoon wie se naam in die in subartikel (2) bedoelde register ingeskryf is, toegelaat mag word om aldus op te tree nie.

Wie as handelsmerkagent mag optree.

(2) Die registrateur kan enige persoon wat na die oordeel van die registrateur oor die gepaste bevoegdheid beskik en wat nie uit hoofde daarvan dat hy 'n regspraktisyn is, as 'n agent soos in subartikel (1) bedoel, kan optree nie, skriftelik magtig om as so 'n agent op te tree, en moet in die kantoor van handels-

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

West Africa a register in which shall be entered the names and addresses of all persons so authorized by him.

Unqualified persons
not to practise as
trade mark agents.

9. (1) No person may on behalf of any other person perform any act in connection with any registration under this Act or any proceedings relating thereto, or for gain furnish advice in relation to such registration or proceedings, or describe himself as a trade mark agent for the purposes of this Act or hold himself out, or permit himself to be described or held out, as a person who is entitled to undertake the work of a trade mark agent for the purposes of this Act, unless he is a legal practitioner or a person whose name has been entered in the register referred to in section 8 (2).

(2) Any person who contravenes the provisions of subsection (1) shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding two hundred rand.

PART II

REGISTRABLE TRADE MARKS

Essential
particulars of
trade marks
registrable in part
A of register.

10. (1) In order to be registrable in part A of the register, a trade mark (other than a certification mark) shall contain or consist of a distinctive mark.

(2) A mark which is reasonably required for use in the trade shall not be registrable.

(3) The name of a company, individual or firm not represented in a special or particular manner, a signature other than that of the applicant for registration or of some predecessor in his business, or a word being in its ordinary signification a surname, shall not be registered unless it is proved that it is distinctive.

(4) No registration of a container in terms of subsection (1) shall prevent the *bona fide* use by others of any utilitarian or functional feature embodied in such container.

(5) The registration of a container in terms of subsection (1) may, upon application to the court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 69, to the registrar by any person interested, be expunged by the court or the registrar, as the case may be, if it is established that the registration is or has become likely to limit the development of any art or industry.

Requisites for
registration of a
trade mark in
part B of the
register.

11. (1) In order to be registrable in part B of the register, a trade mark shall, in relation to the goods or services in respect of which it is proposed to be registered, be capable of becoming registrable, through use, in part A of the register in respect of such goods or services.

(2) A trade mark may be registered in part B of the register notwithstanding the registration in part A of the register in the name of the same proprietor of the same trade mark or any part or parts thereof.

Meaning of
"distinctive".

12. (1) For the purposes of section 10 "distinctive" means adapted, in relation to the goods or services in respect of which a trade mark is registered or proposed to be registered, to distinguish goods or services with which the proprietor of the trade mark is or may be connected in the course of trade from goods or services in the case of which no such connection subsists, either generally or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within those limitations.

(2) In determining whether a trade mark is distinctive as aforesaid, regard may be had to the extent to which—

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

merke vir Suidwes-Afrika 'n register hou waarin die name en adresse van alle persone ingeskryf moet word wat aldus deur hom gemagtig is.

9. (1) Niemand mag 'n handeling in verband met registrasie kragtens hierdie Wet of verrigtinge met betrekking daartoe ten behoeve van 'n ander persoon verrig nie, of vir wins advies met betrekking tot sodanige registrasie of verrigtinge verstrek nie, of homself 'n handelsmerkagent vir die doeleindes van hierdie Wet noem nie, of homself voordoen, of toelaat dat hy beskryf of voorgedoen word, as iemand wat geregtig is om die werk van 'n handelsmerkagent vir die doeleindes van hierdie Wet te onderneem nie, tensy hy 'n regspraktisyn is of 'n persoon is wie se naam in die register in artikel 8 (2) bedoel, ingeskryf is.

Ongekwalifiseerde persone mag nie as handelsmerkagent optree nie.

(2) Iemand wat die bepalings van subartikel (1) oortree, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens tweehonderd rand.

DEEL II

REGISTREERBARE HANDELSMERKE

10. (1) Ten einde in deel A van die register registreerbaar te wees, moet 'n handelsmerk (behalwe 'n waarmerkingsmerk) 'n onderskeidende merk bevat of uit so 'n merk bestaan.

Weselike besonderhede van handelsmerke registreerbaar in deel A van register.

(2) 'n Merk wat redelikerwys vir gebruik in die handel benodig is, is nie registreerbaar nie.

(3) Die naam van 'n maatskappy, indiuidu of firma wat nie op 'n besondere of bepaalde wyse voorgestel word nie, 'n ander handtekening as dié van die applikant om registrasie of van die een of ander voorganger in sy besigheid, of 'n woord wat in sy gewone betekenis 'n van is, mag nie geregistreer word nie, tensy bewys word dat dit onderskeidend is.

(4) Geen registrasie van 'n houer ingevolge subartikel (1) verhoed die *bona fide*-gebruik deur ander persone van 'n utiliteits- of funksionele eienskap wat in die houer beliggaam is nie.

(5) Die registrasie van 'n houer ingevolge subartikel (1) kan, op aansoek by die hof of, na keuse van die applikant en behoudens die bepalings van artikel 69, by die registrateur deur 'n belanghebbende persoon, deur die hof of die registrateur, na gelang van die geval, geskrap word indien daar bewys word dat dit waarskynlik is of geword het dat die registrasie die ontwikkeling van 'n kuns of nywerheid sal beperk.

11. (1) Ten einde in deel B van die register registreerbaar te wees, moet 'n handelsmerk, met betrekking tot die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit die voorneme is om dit te registreer, deur gebruik in deel A van die register registreerbaar kan word ten opsigte van sodanige goedere of dienste.

Vereistes vir registrasie van 'n handelsmerk in deel B van register.

(2) 'n Handelsmerk kan in deel B van die register geregistreer word ondanks die feit dat dieselfde handelsmerk of 'n onderdeel of onderdele daarvan, in deel A van die register op naam van dieselfde eienaar geregistreer is.

12. (1) By die toepassing van artikel 10 beteken „onderskeidend” geskik, met betrekking tot die goedere of dienste ten opsigte waarvan 'n handelsmerk geregistreer is of dit die voorneme is om dit te registreer, om goedere of dienste waarmee die eienaar van die handelsmerk verbind is of verbind kan wees in die loop van die handel, te onderskei van goedere of dienste in die geval waarvan daar geen sodanige verband bestaan nie, hetsy in die algemeen of, waar die handelsmerk onderworpe aan beperkings geregistreer is of dit die voorneme is om dit aldus te registreer, met betrekking tot gebruik binne daardie beperkings.

Betekenis van „onderskeidend”.

(2) By die bepaling van die vraag of 'n handelsmerk soos voormeld onderskeidend is, kan ag geslaan word op die mate waarin—

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

- (a) the trade mark is inherently adapted to distinguish; and
- (b) by reason of the use of the trade mark or by reason of any other circumstance, the trade mark is or has become adapted to distinguish.

Registration to be in respect of particular goods or classes of goods.

13. (1) A trade mark shall be registered in respect of a particular class or particular classes of goods or services or in respect of goods or services falling in such class or classes in accordance with the prescribed classification.

(2) Where a trade mark has, either before or after the commencement of this Act, been registered in accordance with the requirements of subsection (1) and, during the subsistence of such registration, the prescribed classification in accordance with which the trade mark was registered as aforesaid is revised or substituted by a new classification, the proprietor of the trade mark shall, upon the renewal of the registration thereof in terms of section 47, apply in the prescribed manner for revision of the class or classes in which the trade mark is registered so as to bring it into conformity with the revised or substituted classification.

(3) If the revised or substituted classification referred to in subsection (2) results in two or more identical trade marks owned by the same proprietor which were under the previous registration registered in separate classes, falling within a single class, such marks shall, if they have the same registration date, be consolidated as one registration in the revised or substituted class, or if as a result of the revised or substituted classification a trade mark is required to be recorded in more than one class, such mark shall be deemed to be separately registered in each class in which the mark is so recorded and shall be treated as a separate trade mark for the purposes of renewal thereof in each class.

What registrable trade mark may not contain.

14. The registrar may refuse to register a trade mark which contains any of the following:

- (a) the arms or seal of the territory; or
- (b) any word, letter or device indicating Government patronage; or
- (c) any mark specified in the regulations as being a prohibited mark for the purposes of this section.

Name or representation of person.

15. Where application is made for registration of a trade mark which consists of or includes the name or any representation of a person, the registrar may require the applicant to furnish him with the consent of that person or, where such person is deceased, of his or her legal representative, to the name or representation appearing in the trade mark.

Prohibition of registration of certain matter.

16. (1) It shall not be lawful to register as a trade mark or part of a trade mark any matter the use of which would be likely to deceive or cause confusion or would be contrary to law or morality or would be likely to give offence or cause annoyance to any person or class of persons or would otherwise be disentitled to protection in a court of law.

(2) If, in the opinion of the registrar, a trade mark will, in use, be likely to deceive as to the character or quality of some, but not all, of the goods or services included in the specification, the registrar may, notwithstanding the provisions of subsection (1) and of section 36, upon receipt of an undertaking by the proprietor of the trade mark that he will limit the use of the trade mark to goods or services in relation to which such use will, in the opinion of the registrar, not be likely to deceive, register the trade mark in respect of all the goods or services included in the specification.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

- (a) die handelsmerk inherent geskik is om te onderskei; en
- (b) weens die gebruik van die handelsmerk of weens 'n ander omstandigheid, die handelsmerk geskik is of geskik geword het om te onderskei.

13. (1) 'n Handelsmerk word geregistreer ten opsigte van 'n bepaalde klas of bepaalde klasse goedere of dienste of ten opsigte van goedere of dienste wat in daardie klas of klasse val ooreenkomstig die voorgeskrewe klassifikasie.

Registrasie geskied ten opsigte van bepaalde goedere of klasse van goedere.

(2) Waar 'n handelsmerk, hetsy voor of na die inwerking-treding van hierdie Wet, ooreenkomstig die vereistes van sub-artikel (1) geregistreer is en gedurende die bestaan van daardie registrasie die voorgeskrewe klassifikasie waarvolgens die handelsmerk soos voormeld geregistreer is, hersien word of vervang word deur 'n nuwe klassifikasie, moet die eienaar van die handelsmerk, by die hernuwing van die registrasie daarvan ingevolge artikel 47, op die voorgeskrewe wyse aansoek doen om die hersiening van die klas of klasse waarin die handelsmerk geregistreer is, om dit in ooreenstemming te bring met die hersiene of vervangde klassifikasie.

(3) Indien die in subartikel (2) bedoelde hersiene of vervangde klassifikasie tot gevolg het dat twee of meer identiese handelsmerke wat aan dieselfde eienaar behoort en wat by die vorige registrasie in aparte klasse geregistreer is, binne 'n enkele klas val, moet sodanige merke, indien hulle dieselfde registrasiedatum het, gekonsolideer word as een registrasie in die hersiene of vervangde klas, of indien as gevolg van die hersiene of vervangde klassifikasie 'n handelsmerk in meer as een klas aangeteken moet word, word bedoelde merk geag apart geregistreer te wees in elke klas waarin die merk aldus aangeteken word en word dit behandel as 'n aparte handelsmerk vir die doeleindes van hernuwing daarvan in elke klas.

14. Die registrateur kan weier om 'n handelsmerk te registreer wat enige van die volgende bevat:

Wat registreerbare handelsmerk nie mag bevat nie.

- (a) die wapen of seël van die gebied; of
- (b) 'n woord, letter of devies waardeur Regeringsbegunstiging aangedui word; of
- (c) 'n merk in die regulasies aangewys as 'n merk wat by die toepassing van hierdie artikel 'n verbode merk is.

15. Waar aansoek gedoen word om registrasie van 'n handelsmerk wat uit die naam of 'n voorstelling van 'n persoon bestaan of dit bevat, kan die registrateur vereis dat die applikant hom voorsien van die toestemming van daardie persoon of, as daardie persoon oorlede is, van sy of haar regsvertegenwoordiger, tot die verskyning van die naam of voorstelling in die handelsmerk.

Naam of voorstelling van persoon.

16. (1) Dit is nie geoorloof om as 'n handelsmerk of onderdeel van 'n handelsmerk enigiets te registreer waarvan die gebruik waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak of met die reg of goeie sedes strydig sal wees of waarskynlik aanstoot sal gee of ergernis sal veroorsaak aan enige persoon of klas van persone of wat andersins nie in 'n geregshof op beskerming geregtig sal wees nie.

Verbod op registrasie van sekere materiaal.

(2) Indien, na die oordeel van die registrateur, 'n handelsmerk by gebruik waarskynlik sal mislei betreffende die aard of gehalte van sommige, maar nie almal nie, van die goedere of dienste ingesluit in die spesifikasie, kan die registrateur, ondanks die bepaling van subartikel (1) en van artikel 36, by ontvangs van 'n onderneming deur die eienaar van die handelsmerk dat hy die gebruik van die handelsmerk sal beperk tot goedere of dienste met betrekking waartoe die gebruik, na die oordeel van die registrateur, waarskynlik nie sal mislei nie, die handelsmerk registreer ten opsigte van al die goedere of dienste ingesluit in die spesifikasie.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

Prohibition of registration of trade marks resembling each other.

17. (1) Subject to the provisions of subsection (2), no trade mark shall be registered if it so resembles a trade mark belonging to a different proprietor and already on the register that the use of both such trade marks in relation to goods or services in respect of which they are sought to be registered, and registered, would be likely to deceive or cause confusion.

(2) In the case of honest concurrent use or of other special circumstances which may make it proper to do so, the registrar may, on application in the prescribed manner, register, subject to such conditions and limitations, if any, as he may think it right to impose, trade marks the registration of which would otherwise be in contravention of the provisions of subsection (1).

(3) When separate applications are made by different persons to be registered as proprietors respectively of trade marks that so resemble each other that the use of such trade marks in relation to goods or services in respect of which they are respectively sought to be registered would be likely to deceive or cause confusion, the registrar may refuse to register any of them until the rights of those persons have, upon application in the prescribed manner, been determined by him, or have been settled by agreement in a manner approved by him.

Registration subject to disclaimer.

18. If a trade mark—

- (a) contains any part not separately registered by the proprietor as a trade mark; or
- (b) contains matter common to the trade or otherwise of a non-distinctive character,

the registrar or the court, in deciding whether the trade mark shall be entered or shall remain on the register, may require, as a condition of its being entered or remaining on the register—

- (i) that the proprietor shall disclaim any right to the exclusive use of any such part of the trade mark, or to the exclusive use of all or any portion of any such matter as aforesaid, to the exclusive use of which the registrar or the court holds him not to be entitled; or
- (ii) that the proprietor shall make such other disclaimer or memorandum as the registrar or the court may consider necessary for the purpose of defining his rights under the registration:

Provided that no disclaimer or memorandum on the register shall affect any rights of the proprietor of a trade mark except such as arise out of the registration of the trade mark in respect of which the disclaimer is made.

Requirements in regard to blank spaces.

19. If a trade mark contains any blank space or spaces apparently intended for added matter, the registrar may, in deciding whether the trade mark shall be entered on the register, require, as a condition of its being entered on the register, that the blank space or spaces shall, in use, be occupied only by matter of a wholly descriptive or non-distinctive character or by a trade mark registered in the name of the same proprietor in respect of the same goods or by a trade mark of which he is a registered user in respect of the same goods with the consent of the proprietor of such trade mark, provided that, in both cases, use of such trade mark is not likely to deceive or cause confusion.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

17. (1) Behoudens die bepalinge van subartikel (2), mag geen handelsmerk geregistreer word nie indien dit in so 'n mate ooreenkom met 'n handelsmerk wat aan 'n ander eienaar behoort en wat alreeds op die register staan, dat die gebruik van beide sodanige handelsmerke met betrekking tot goedere of dienste ten opsigte waarvan dit die voorneme is om hulle te registreer, en hulle geregistreer is, waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak.

Verbod op registrasie van handelsmerke wat met mekaar ooreenstem.

(2) In geval van eerlike gelyktydige gebruik of van ander spesiale omstandighede wat dit gepas maak om dit te doen, kan die registrateur, op aansoek op die voorgeskrewe wyse, handelsmerke waarvan die registrasie andersins in stryd met die bepalinge van subartikel (1) sou wees, registreer onderworpe aan die voorwaardes en beperkings, indien daar is, wat die registrateur goedvind om op te lê.

(3) Wanneer afsonderlike aansoeke gedoen word deur verskillende persone om geregistreer te word onderskeidelik as eienaars van handelsmerke wat in so 'n mate met mekaar ooreenkom dat die gebruik van sodanige handelsmerke met betrekking tot goedere of dienste ten opsigte waarvan dit die voorneme is om hulle onderskeidelik te registreer, waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak, kan die registrateur weier om enigeen van hulle te registreer totdat die regte van daardie persone, na aansoek op die voorgeskrewe wyse, deur hom bepaal is of by ooreenkoms uitgemaak is op 'n wyse deur hom goedgekeur.

18. Indien 'n handelsmerk—

Registrasie onderworpe aan prysgewing.

- (a) 'n onderdeel bevat wat nie deur die eienaar afsonderlik as 'n handelsmerk geregistreer is nie; of
 - (b) iets bevat wat algemeen deur die handel gebruik word of andersins van nie-onderskeidende aard is,
- kan die registrateur of die hof, by die beslissing van die vraag of die handelsmerk in die register ingeskryf of gehandhaaf moet word al dan nie, as 'n voorwaarde vir die inskrywing of handhawing daarvan in die register vereis—

- (i) dat die eienaar enige reg moet prysgee op die alleengebruik van so 'n onderdeel van die handelsmerk of op die alleengebruik van die geheel of 'n gedeelte van so 'n voormelde iets, op die alleengebruik waarvan die registrateur of die hof hom nie geregtig ag nie; of
- (ii) dat die eienaar die ander prysgewing of memorandum moet doen of maak wat die registrateur of die hof ter bepaling van sy regte ingevolge die registrasie nodig ag:

Met dien verstande dat geen prysgewing of memorandum in die register enige regte van die eienaar van 'n handelsmerk raak nie behalwe vir sover hulle ontstaan uit die registrasie van die handelsmerk ten opsigte waarvan die prysgewing gedoen word.

19. Indien 'n handelsmerk 'n leë ruimte of ruimtes bevat wat oënskynlik bedoel is vir iets bykomends, kan die registrateur by die beslissing van die vraag of die handelsmerk in die register ingeskryf moet word, as 'n voorwaarde vir die inskrywing daarvan in die register, vereis dat die leë ruimte of ruimtes by gebruik alleen beslaan word deur iets van 'n algeheel beskrywende of nie-onderskeidende aard of deur 'n handelsmerk geregistreer op naam van dieselfde eienaar ten opsigte van dieselfde goedere of deur 'n handelsmerk waarvan hy die geregistreerde gebruiker ten opsigte van dieselfde goedere met die toestemming van die eienaar van die handelsmerk is, mits, in albei gevalle, gebruik van bedoelde handelsmerk waarskynlik nie misleiding of verwarring sal veroorsaak nie.

Vereistes met betrekking tot leë ruimtes.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

PART III

APPLICATION FOR REGISTRATION

Application for
registration.

20. (1) Any person claiming to be the proprietor of a trade mark used or proposed to be used by him and who is desirous of registering it, shall apply to the registrar in the prescribed manner for registration, and the application shall be accompanied by the fee prescribed.

(2) Subject to the provisions of this Act, the registrar may refuse the application or may accept it absolutely or subject to such amendments, modifications, conditions or limitations (if any) as he may deem fit.

(3) In the case of an application for registration of a trade mark (other than a certification mark) in part A of the register, the registrar may, if the applicant agrees, instead of refusing the application, treat it as an application for registration in part B of the register and deal with the application accordingly.

(4) In the case of a refusal or conditional acceptance of the application, the registrar shall, on application by the applicant in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, state in writing the grounds for his decision and the data used by him in arriving thereat, and the decision shall be subject to appeal to the court.

(5) The provisions of section 63 shall *mutatis mutandis* apply to an appeal under this section, and on the appeal the court shall, if so required, hear the applicant and the registrar, and shall make an order determining whether and, if so, subject to what amendments, modifications, conditions or limitations (if any) the application is to be accepted.

(6) Appeals under this section shall be heard on the data so stated by the registrar, and such further data as may have been laid before him by the applicant, and no further grounds of objection to the acceptance of the application shall be allowed to be taken by the registrar, other than those so stated by him, except by leave of the court hearing the appeal, and where any further grounds of objection are so taken, the applicant shall be entitled, on giving notice as prescribed, to withdraw his appeal without payment of costs.

(7) The registrar or the court, as the case may be, may at any time, whether before or after acceptance of the application, correct any error in or in connection with the application, or may permit the applicant to amend his application upon such terms as the registrar or the court, as the case may be, may think fit.

Advertisement of
accepted
application.

21. When an application for registration of a trade mark has been accepted, whether absolutely or subject to conditions or limitations, the applicant shall, as soon as may be after acceptance, cause the application as accepted to be advertised in the prescribed manner, and the advertisement shall set forth all conditions and limitations subject to which the application has been accepted: Provided that the registrar may require an application to be advertised in the prescribed manner before acceptance if it relates to a mark in respect of which proof that it is distinctive is required in terms of section 10 (3), or in any other case where it appears to him that it is expedient by reason of any exceptional circumstances so to do, and where an application has been so advertised, the registrar may, if he thinks fit, require it to be advertised again when it has been accepted.

Registration of
parts of trade
mark.

22. Where the proprietor of a trade mark claims to be entitled to the exclusive use of any part thereof separately, he may apply to register the whole and any such part as separate trade marks.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

DEEL III

AANSOEK OM REGISTRASIE

20. (1) Iemand wat beweer dat hy die eienaar is van 'n handelsmerk wat hy gebruik of voorstel om te gebruik en wat verlang dat dit geregistreer word, moet op die voorgeskrewe wyse by die registrateur om registrasie aansoek doen en die aansoek moet van die voorgeskrewe geld vergesel gaan.

(2) Behoudens die bepalings van hierdie Wet, kan die registrateur die aansoek afwys of dit geheel en al of onderworpe aan die veranderings, wysigings, voorwaardes of beperkings (indien daar is) wat hy goedvind, aanneem.

(3) In geval van 'n aansoek om registrasie van 'n handelsmerk (behalwe 'n waarmerkingsmerk) in deel A van die register, kan die registrateur, indien die applikant toestem, in plaas daarvan om die aansoek af te wys, dit behandel as 'n aansoek om registrasie in deel B van die register en kan hy dienoreenkomstig met die aansoek handel.

(4) In geval van 'n afwysing of voorwaardelike aanname van die aansoek, moet die registrateur op aansoek van die applikant, op die voorgeskrewe wyse en na betaling van die voorgeskrewe geld, die gronde vir sy beslissing asook die gegewens wat hy gebruik het om tot sy beslissing te geraak, skriftelik vermeld, en teen die beslissing kan na die hof geappelleer word.

(5) Die bepalings van artikel 63 is *mutatis mutandis* van toepassing op 'n appèl ingevolge hierdie artikel, en by appèl hoor die hof, indien aldus versoek, die applikant en die registrateur aan, en reik 'n bevel uit wat bepaal of en, indien wel, onderworpe aan watter veranderings, wysigings, voorwaardes of beperkings (indien daar is) die aansoek aangeneem moet word.

(6) Appèlle ingevolge hierdie artikel word verhoor op die aldus deur die registrateur vermelde gegewens en die verdere gegewens wat aan hom deur die applikant voorgelê is, en behalwe met die toestemming van die hof wat die appèl verhoor, word die registrateur nie toegelaat om verdere gronde van beswaar teen die aanname van die aansoek aan te voer nie behalwe dié aldus deur hom vermeld, en wanneer verdere gronde van beswaar aldus aangevoer word, is die applikant geregtig om deur kennis te gee soos voorgeskryf, sy appèl terug te trek sonder om koste te betaal.

(7) Die registrateur of die hof, na gelang van die geval, kan te eniger tyd, hetsy voor of na aanname van die aansoek, 'n fout in of in verband met die aansoek verbeter, of kan die applikant toelaat om sy aansoek te wysig op die bedinge wat die registrateur of die hof, na gelang van die geval, goedvind.

21. Wanneer 'n aansoek om registrasie van 'n handelsmerk aangeneem is, hetsy geheel en al of onderworpe aan voorwaardes of beperkings, moet die applikant so gou doenlik na aanname die aansoek, soos aangeneem, op die voorgeskrewe wyse laat bekend maak en die bekendmaking moet alle voorwaardes en beperkings onderworpe waaraan die aansoek aangeneem is, uiteensit: Met dien verstande dat die registrateur kan vereis dat 'n aansoek voor aanname op die voorgeskrewe wyse bekend gemaak word indien dit betrekking het op 'n merk ten opsigte waarvan bewys dat dit onderskeidend is, ingevolge artikel 10 (3) vereis word, of in enige ander geval wanneer dit vir hom voorkom dat dit weens buitengewone omstandighede raadsaam is om dit te doen, en wanneer 'n aansoek aldus bekend gemaak is, kan die registrateur, as hy dit goedvind, vereis dat dit weer bekend gemaak word nadat dit aangeneem is.

Bekendmaking van aangename aansoek.

22. Waar die eienaar van 'n handelsmerk daarop aanspraak maak dat hy geregtig is op die alleengebruik van 'n onderdeel daarvan afsonderlik, kan hy aansoek doen om registrasie van die geheel en van so 'n onderdeel as afsonderlike handelsmerke.

Registrasie van onderdele van handelsmerk.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

Rights in relation to parts of trade mark.

23. Each separate trade mark referred to in section 22 shall comply with all the conditions of an independent trade mark and shall, subject to the provisions of sections 38 (4) and 39 (2), have all the rights attached to an independent trade mark.

Proposed use of trade mark by body corporate to be constituted.

24. (1) No application for the registration of a trade mark in respect of any goods or services shall be refused, nor shall permission for such registration be withheld, on the ground only that it appears that the applicant does not use or propose to use the trade mark—

- (a) if the registrar is satisfied that a body corporate is about to be constituted, and that the applicant intends to assign the trade mark to the body corporate with a view to the use thereof in relation to those goods or services by the body corporate: Provided that the trade mark shall not be registered unless and until the registrar has been placed in a position to register the assignment in terms of section 51 simultaneously with registration of the trade mark; or
- (b) if the application is accompanied by an application for the registration of a person as a registered user of the trade mark, and the registrar is satisfied that the proprietor intends it to be used by that person in relation to those goods or services and the registrar is also satisfied that that person will be registered as a registered user thereof immediately after the registration of the trade mark.

(2) The provisions of section 36 shall have effect, in relation to a trade mark registered under the power conferred by subsection (1) of this section, as if for the reference in subsection (1) (a) of that section to an intention on the part of an applicant for registration that a trade mark should be used by him, there were substituted a reference to an intention on his part that it should be used by the body corporate or registered user concerned.

(3) The registrar may, as a condition of the exercise of the power conferred by subsection (1) in favour of an applicant who relies on an intention to assign to a body corporate as aforesaid, require him to give security for the costs of any proceedings relative to any opposition or appeal by him, and, in default of such security being duly given, may treat the application as abandoned.

Non-completed applications.

25. (1) If, by reason of default on the part of the applicant, after acceptance of the application, the registration of a trade mark has not been completed within six months from the date of such acceptance, the registrar shall give notice of the non-completion to the applicant, and, if at the expiration of thirty days from that notice or of such further time as the registrar may allow, the registration is not completed, the application shall be deemed to have been abandoned.

(2) If the application is not accepted and the applicant, having been advised of the registrar's objections to the application, fails to take any action within three months of the date of such advice, the application shall be deemed to have been abandoned.

PART IV

OPPOSITION

Opposition to registration.

26. (1) Any person (hereinafter referred to as the objector) may, within two months from the date of the advertisement of the application in terms of section 21, or within such further

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

23. Elke afsonderlike handelsmerk in artikel 22 bedoel, moet voldoen aan al die voorwaardes van 'n onafhanklike handelsmerk en het, behoudens die bepalings van artikels 38 (4) en 39 (2), al die regte verbonde aan 'n onafhanklike handelsmerk.

Regte met betrekking tot onderdele van handelsmerk.

24. (1) Geen aansoek om die registrasie van 'n handelsmerk ten opsigte van goedere of dienste word afgewys en geen toestemming tot sodanige registrasie word weerhou nie op grond daarvan alleen dat dit blyk dat die applikant nie die handelsmerk gebruik of van voornemens is om dit te gebruik nie—

Voorgestelde gebruik van 'n handelsmerk deur liggaam met regspersoonlikheid wat opgerig staan te word.

(a) indien die registrateur oortuig is dat 'n liggaam met regspersoonlikheid op die punt staan om opgerig te word en dat die applikant van voorneme is om die handelsmerk aan die liggaam met regspersoonlikheid te sedeer met die doel dat dit met betrekking tot daardie goedere of dienste deur die liggaam met regspersoonlikheid gebruik word: Met dien verstande dat die handelsmerk nie geregistreer mag word nie tensy en totdat die registrateur in 'n posisie geplaas is om die sessie ingevolge artikel 51 gelyktydig met die registrasie van die handelsmerk te registreer; of

(b) indien die aansoek vergesel gaan van 'n aansoek om die registrasie van 'n persoon as 'n geregistreerde gebruiker van die handelsmerk, en die registrateur daarvan oortuig is dat die eenaar bedoel dat dit deur daardie persoon met betrekking tot daardie goedere of dienste gebruik moet word en die registrateur ook daarvan oortuig is dat daardie persoon as 'n geregistreerde gebruiker daarvan geregistreer sal word onmiddellik na die registrasie van die handelsmerk.

(2) Die bepalings van artikel 36 is van toepassing met betrekking tot 'n handelsmerk geregistreer kragtens die bevoegdheid verleen by subartikel (1) van hierdie artikel asof die verwysing in subartikel (1) (a) van daardie artikel na 'n bedoeling aan die kant van 'n applikant om registrasie dat 'n handelsmerk deur hom gebruik sal word, vervang was deur 'n verwysing na 'n bedoeling aan sy kant dat dit deur die betrokke liggaam met regspersoonlikheid of geregistreerde gebruiker gebruik sal word.

(3) Die registrateur kan, as 'n voorwaarde vir die uitoefening van die bevoegdheid by subartikel (1) verleen ten gunste van 'n applikant wat staatmaak op 'n bedoeling soos voormeld om aan 'n liggaam met regspersoonlikheid te sedeer, hom gelas om sekerheid te stel vir die koste van enige verrigtinge met betrekking tot enige verset of appél deur hom, en, indien sodanige sekerheid nie behoorlik gestel word nie, kan hy die aansoek behandel asof daarvan afgesien is.

25. (1) Indien die registrasie van 'n handelsmerk weens versuim aan die kant van die applikant, na aanname van die aansoek, nie binne ses maande vanaf die datum van daardie aanname voltooi is nie, moet die registrateur kennis van die nie-voltooiing aan die applikant gee, en indien by die verstryking van dertig dae vanaf daardie kennisgewing of van die verdere tydperk wat die registrateur toelaat, die registrasie nie voltooi word nie, word geag dat daar van die aansoek afgesien is.

Nie-voltooide aansoeke.

(2) Indien die aansoek nie aangeneem word nie en die applikant, nadat hy van die besware van die registrateur teen die aansoek in kennis gestel is, versuim om binne drie maande vanaf die datum van sodanige kennisgewing enige stappe te doen, word geag dat daar van die aansoek afgesien is.

DEEL IV

VERSET

26. Enige persoon (hieronder die beswaarmaker genoem) kan binne twee maande vanaf die datum van die bekendmaking van die aansoek ingevolge artikel 21, of binne die verdere tyd-

Verset teen registrasie.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

period as the registrar may allow, serve on the applicant at his address for service and lodge at the trade marks office a notice of opposition to the registration of the trade mark, setting out the grounds on which he relies to support his notice, and proof of service to the satisfaction of the registrar shall be furnished.

**Lodging of
counterstatement
by applicant.**

27. (1) Within one month after the lodging of notice of opposition, or within such further period as the registrar may allow, the applicant may serve on the objector at his address for service and lodge at the trade marks office a counterstatement setting out the grounds on which he relies in support of his application, and proof of service to the satisfaction of the registrar shall be furnished.

(2) If the applicant fails so to lodge a counterstatement, he shall be deemed to have abandoned his application.

**Informal
proceedings before
registrar.**

28. (1) The registrar shall, with the consent of both parties, and on payment of the fee prescribed, consider the notice of opposition and the counterstatement thereto, and shall reconsider the application and the acceptance thereof, and shall then, with or without hearing the parties, as they may agree, decide—

- (a) to reject the application; or
- (b) to register the trade mark; or
- (c) that he is prepared to register the trade mark subject to such amendments, modifications, conditions or limitations as he may deem fit; or
- (d) to direct that the normal opposition procedure as hereinafter prescribed be followed.

(2) If the registrar decides in terms of subsection (1) (c) that he is prepared to register the trade mark subject to such amendments, modifications, conditions or limitations as he may deem fit, and the applicant does not accept such amendments, modifications, conditions or limitations within such period as the registrar may determine, the applicant shall be deemed to have abandoned his application.

(3) The registrar shall be entitled to take into consideration such admissions as either or both of the parties may be prepared to make, even if such admissions are not included in the notice of opposition or counterstatement.

(4) No order shall be made in respect of the costs of the proceedings under this section.

(5) No appeal shall lie against a decision of the registrar given under this section.

**Formal hearing
of opposed
applications.**

29. (1) In the event of the proceedings not being determined in accordance with the provisions of section 28, or in the event of the registrar directing that the normal opposition procedure be followed, evidence may be adduced by the parties in the prescribed manner.

(2) The registrar shall fix a day for the hearing of the application and shall give notice thereof to the applicant and the objector at their respective addresses for service.

(3) On the day so fixed, or on any other day to which the hearing is adjourned, the registrar shall, on payment of the fee prescribed, hear the applicant and the objector and their respective witnesses (if any) unless the evidence has been submitted in affidavit form and the registrar does not require or permit evidence to be given *viva voce*, and shall decide whether the application is to be refused or whether it is to be granted either with or without modifications or conditions.

(4) The registrar may make such order as to the costs of the proceedings as may seem just and his order shall be enforceable in all respects as if it were a judgment of a single judge of the court.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

perk wat die registrateur toelaat, aan die applikant by sy adres vir bestelling en by die kantoor van handelsmerke 'n kennisgewing van verset teen die registrasie van die handelsmerk bestel en indien waarin die gronde uiteengesit word waarop hy staatmaak om sy kennisgewing te steun, en bewys van bestelling tot bevrediging van die registrateur moet gelewer word.

27. (1) Binne een maand na die indiening van die kennisgewing van verset, of binne die verdere tydperk wat die registrateur toelaat, kan die applikant aan die beswaarmaker by sy adres vir bestelling en by die kantoor van handelsmerke 'n teenverklaring bestel en indien waarin die gronde uiteengesit word waarop hy staatmaak om sy aansoek te steun, en bewys van bestelling tot bevrediging van die registrateur moet gelewer word.

Indiening van
teenverklaring deur
applikant.

(2) Indien die applikant versuim om aldus 'n teenverklaring in te dien, word geag dat hy van sy aansoek afgesien het.

28. (1) Die registrateur oorweeg, met die toestemming van albei partye en na betaling van die voorgeskrewe geld, die kennisgewing van verset en die teenverklaring daarteen, en heroorweeg die aansoek en die aanname daarvan, en besluit dan, met of sonder verhoor van die partye, na gelang hulle ooreenkom—

Informele
verrigtinge voor
registrateur.

- (a) om die aansoek af te wys; of
- (b) om die handelsmerk te registreer; of
- (c) dat hy bereid is om die handelsmerk te registreer onderworpe aan die veranderings, wysigings, voorwaardes of beperkings wat hy goedvind; of
- (d) om te gelas dat die normale versetprosedure soos hieronder voorgeskryf, gevolg word.

(2) Indien die registrateur ingevolge subartikel (1) (c) besluit dat hy bereid is om die handelsmerk te registreer onderworpe aan die veranderings, wysigings, voorwaardes of beperkings wat hy goedvind en die applikant daardie veranderings, wysigings, voorwaardes of beperkings nie binne die tydperk wat die registrateur bepaal, aanneem nie, word geag dat die applikant van sy aansoek afgesien het.

(3) Die registrateur is geregtig om die erkennings in ooreenstemming te neem wat die een of die ander of albei van die partye bereid is om te maak, selfs al is die erkennings nie in die kennisgewing van verset of teenverklaring opgeneem nie.

(4) Geen bevel word ten opsigte van die koste van die verrigtinge ingevolge hierdie artikel uitgevaardig nie.

(5) Teen 'n beslissing van die registrateur ingevolge hierdie artikel gegee, val geen hoër beroep nie.

29. (1) Ingeval die verrigtinge nie ooreenkomstig die bepalinge van artikel 28 afgehandel word nie, of ingeval die registrateur gelas dat die normale versetprosedure gevolg moet word, kan getuieis deur die partye op die voorgeskrewe wyse voorgelê word.

Formele verhoor
van betwiste
aansoeke.

(2) Die registrateur bepaal 'n dag vir die verhoor van die aansoek en gee daarvan kennis aan die applikant en die beswaarmaker by hul onderskeie adresse vir bestelling.

(3) Op die aldus bepaalde dag of op enige ander dag waartoe die verhoor verdaag word, hoor die registrateur, na betaling van die voorgeskrewe geld, die applikant en die beswaarmaker sowel as hul onderskeie getuies (indien daar is) aan, tensy die getuieis in die vorm van beëdigde verklarings voorgelê is en die registrateur nie vereis of toelaat dat getuieis *viva voce* afgelê word nie, en beslis hy of die aansoek afgewys moet word dan wel of dit, met of sonder wysigings of voorwaardes, toegestaan moet word.

(4) Die registrateur reik die bevel uit betreffende die koste van die verrigtinge wat billik voorkom, en sy bevel kan in alle opsigte ten uitvoer gelê word asof dit 'n vonnis van 'n enkele regter van die hof was.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

(5) The decision of the registrar shall be subject to appeal to the court and the provisions of section 63 shall *mutatis mutandis* apply.

Appeal against
registrar's decision.

30. (1) On appeal the court shall hear the parties and the registrar, if he desires to be heard, and shall make an order determining whether and subject to what conditions (if any) registration is to be permitted.

(2) On the hearing of an appeal under this section any party may, by special leave of the court, bring forward further evidence for the consideration of the court.

(3) (a) On an appeal under this section no further grounds of objection to the registration of a trade mark shall be allowed to be taken by the objector or the registrar, other than those so stated as aforesaid by the objector, nor shall the applicant be entitled to raise any further grounds in support of his application, except by special leave of the court.

(b) If any party, by special leave of the court, raises any further grounds and the other party decides in the light thereof not to pursue the proceedings, the court shall make such order as to costs as it may deem fit.

(4) The court may in its discretion require the appellant to give security for the costs of the proceedings relative to the appeal and, in default of such security being given, treat the appeal as abandoned.

(5) In the case of proceedings under this Part, the registrar may in his discretion require either or both parties to give security for the costs of the proceedings and, in default of such security being given, may treat the opposition or application as abandoned.

PART V

THE REGISTER OF TRADE MARKS

The register.

31. (1) There shall be kept at the trade marks office a register of trade marks in which shall be entered particulars of—

- (a) all applications to register trade marks and all registrations of trade marks with the names and addresses of their proprietors and of all registered users thereof, together with the date of registration and the date of expiration of the registration;
- (b) notifications of assignments, transmissions and disclaimers; and
- (c) any other matters relating to registered trade marks which may be prescribed.

(2) The register shall be comprised of two parts called respectively part A and part B.

(3) The register kept under the repealed law and existing at the commencement of this Act shall be incorporated with and form part of part A of the register kept under this Act.

(4) The register shall comprise all trade marks which are registered or are deemed to be registered under this Act and shall indicate whether they are registered in part A or part B of the register.

(5) The register shall, on payment of the prescribed fees, and subject to the provisions of this Act, be open at all convenient times during office hours to inspection by the public.

(6) A certified copy of an entry in any register kept under this Act, shall, subject to any special provisions to the contrary contained in this Act, be given to any person who applies for such a copy and pays the prescribed fee.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973.

(5) Teen die beslissing van die registrateur kan na die hof geappelleer word en dan is die bepalinge van artikel 63 *mutatis mutandis* van toepassing.

30. (1) By die appèl hoor die hof die partye aan sowel as die registrateur, indien hy verlang om aangehoor te word, en reik hy 'n bevel uit waarin bepaal word of en onder watter voorwaardes (indien daar is) registrasie toegelaat moet word.

Appèl teen
beslissing van
registrateur.

(2) By die verhoor van 'n appèl ingevolge hierdie artikel kan enige party, met uitdruklike verlov van die hof, verdere getuienis voorleë vir oorweging deur die hof.

(3) (a) By 'n appèl ingevolge hierdie artikel word die beswaarmaker of die registrateur nie toegelaat om verdere gronde van verset teen die registrasie van 'n handelsmerk aan te voer nie as dié wat aldus soos voormeld deur die beswaarmaker aangevoer is, en is die applikant nie geregtig om verdere gronde ter ondersteuning van sy aansoek aan te voer nie, behalwe met uitdruklike verlov van die hof.

(b) Indien 'n party met uitdruklike verlov van die hof verdere gronde aanvoer en die ander party in die lig daarvan besluit om nie met die verrigtinge voort te gaan nie, reik die hof die bevel betreffende koste uit wat hy goedgevind.

(4) Die hof kan na goëddunke die appellant gelas om sekerheid te stel vir die koste van die verrigtinge met betrekking tot die appèl en, indien sodanige sekerheid nie gestel word nie, kan die hof die appèl behandel asof daarvan afgesien is.

(5) In geval van verrigtinge ingevolge hierdie Deel, kan die registrateur na goëddunke die een of die ander of albei van die partye gelas om sekerheid te stel vir die koste van die verrigtinge, en indien sodanige sekerheid nie gestel word nie, kan hy die verset of die aansoek behandel asof daarvan afgesien is.

DEEL V

DIE REGISTER VAN HANDELSMERKE

31. (1) Daar moet in die kantoor van handelsmerke vir Suidwes-Afrika 'n register van handelsmerke vir Suidwes-Afrika gehou word waarin besonderhede ingeskryf word van— Die register.

(a) alle aansoeke om handelsmerke te registreer en alle registrasies van handelsmerke met die name en adresse van hul eienaars en van alle geregistreerde gebruikers daarvan, tesame met die datum van registrasie en die verstrykingsdatum van die registrasie;

(b) kennisgewings van sessies, oordragte en prysgewings; en

(c) enige ander aangeleenthede met betrekking tot geregistreerde handelsmerke wat voorgeskryf word.

(2) Die register bestaan uit twee dele onderskeidelik genoem deel A en deel B.

(3) Die register wat kragtens die herroepe wet gehou is en wat by die inwerkingtreding van hierdie Wet bestaan, word ingelyf by en maak deel uit van deel A van die register kragtens hierdie Wet gehou.

(4) Die register behels alle handelsmerke wat kragtens hierdie Wet geregistreer is of geag word daarkragtens geregistreer te wees en dui aan of hulle in deel A of deel B van die register geregistreer is.

(5) Die register is, by betaling van die voorgeskrewe gelde en behoudens die bepalinge van hierdie Wet, te alle gerieflike tye gedurende kantoorure oop vir inspeksie deur die publiek.

(6) 'n Gesertifiseerde afskrif van 'n inskrywing in 'n register wat kragtens hierdie Wet gehou word, word, behoudens uitdruklike andersluidende bepalinge van hierdie Wet, gegee aan enige persoon wat aansoek doen om so 'n afskrif en die voorgeskrewe geld betaal.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

Amendment of register.

32. (1) The registrar may correct any error in the register made by an official of his office.

(2) The registrar may, on request made in the prescribed manner by the registered proprietor of a trade mark, and on payment of the fee prescribed, amend or alter the register by—

- (a) correcting any error in the name or address of the registered proprietor of the trade mark; or
- (b) altering the name or address or address for service of the registered proprietor who has changed his name or address or address for service; or
- (c) cancelling the registration of the trade mark; or
- (d) striking out any goods or services or classes of goods or services from those in respect of which the trade mark is registered; or
- (e) entering a disclaimer or memorandum relating to the trade mark which does not in any way extend the rights given by the registration of the trade mark.

(3) The registrar may, on request made in the prescribed manner by the registered proprietor or a registered user of a trade mark, and on payment of the fees prescribed, correct any error in the register relating to such trade mark or enter therein any change in the name or address of such registered user.

(4) Any decision of the registrar under this section shall be subject to appeal to the court.

General power to rectify entries in register.

33. (1) Any person aggrieved by the non-insertion in or omission from the register of any entry, or by any entry made in the register without sufficient cause or by any entry wrongly remaining on the register, or by any error or defect in any entry in the register, may apply to the court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 69, on payment of the fees prescribed in the prescribed manner, to the registrar, for the desired relief and thereupon the court or the registrar, as the case may be, may make such order for making, expunging or varying the entry as to it or him may seem fit.

(2) The court or the registrar, as the case may be, may in any proceedings under this section decide any question that it may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register.

(3) In the event of the registrar being satisfied that any entry relating to the registration, assignment or transmission of a trade mark has been secured by fraud or misrepresentation or that any such entry was made without sufficient cause or wrongly remains on the register, he shall also have *locus standi* to apply to the court under the provisions of this section.

(4) Any order of the court rectifying the register shall direct that notice of the rectification shall be served on the registrar, and the registrar shall, on receipt of the notice together with the application on the form prescribed, rectify the register accordingly.

(5) The power to rectify the register conferred by this section shall include power to alter a registration in part A of the register to a registration in part B of the register.

Alteration of registered trade mark.

34. (1) The registered proprietor of a trade mark may, on payment of the fee prescribed, apply in the prescribed manner to the registrar for leave to add to or alter the trade mark in any manner not substantially affecting the identity thereof, and the registrar may refuse leave or may grant it on such terms and subject to such limitations as he may think fit.

(2) (a) The registrar shall require the applicant to advertise the application in the prescribed manner and, if within

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

32. (1) Die registrateur kan 'n fout in die register wat deur 'n beampte in sy kantoor gemaak is, verbeter. Wysiging van register.

(2) Die registrateur kan, op versoek op die voorgeskrewe wyse gedoen deur die geregistreerde eienaar van 'n handelsmerk en na betaling van die voorgeskrewe geld, die register wysig of verander deur—

- (a) 'n fout in die naam of adres van die geregistreerde eienaar van die handelsmerk te verbeter; of
- (b) die naam of adres of adres vir bestelling te verander van die geregistreerde eienaar wat sy naam of adres of adres vir bestelling verander het; of
- (c) die registrasie van 'n handelsmerk in te trek; of
- (d) goedere of dienste of klasse goedere of dienste te skrap van die goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is; of
- (e) 'n prysgewing of memorandum in te skryf met betrekking tot die handelsmerk wat die regte wat deur die registrasie van die handelsmerk verleen word, op generlei wyse uitbrei nie.

(3) Die registrateur kan, op versoek op die voorgeskrewe wyse gedoen deur die geregistreerde eienaar of 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk en na betaling van die voorgeskrewe gelde, 'n fout in die register in verband met sodanige handelsmerk verbeter, of 'n verandering in die naam of adres van so 'n geregistreerde gebruiker in die register inskryf.

(4) Teen 'n beslissing van die registrateur ingevolge hierdie artikel kan na die hof geappelleer word.

33. (1) Iemand wat gegrief voel deur die nie-inskrywing in of weglating uit die register van 'n inskrywing, of deur 'n inskrywing in die register sonder voldoende rede gedoen of deur 'n inskrywing wat verkeerdlik in die register bly staan, of deur 'n fout of defek in 'n inskrywing in die register, kan aansoek doen by die hof, of na keuse van die applikant en behoudens die bepalinge van artikel 69 en na betaling van die voorgeskrewe gelde op die voorgeskrewe wyse, by die registrateur, om die verlangde verligting en daarop kan die hof of die registrateur, na gelang van die geval, die bevel uitreik wat hy goedvind vir die doen, skrapping of wysiging van die inskrywing. Algemene bevoegdheid om inskrywings in register te verbeter.

(2) Die hof of die registrateur, na gelang van die geval, kan in verrigtinge ingevolge hierdie artikel enige vraag beslis waarvan die beslissing in verband met die verbetering van die register nodig of dienstig is.

(3) Ingeval die registrateur oortuig is dat 'n inskrywing met betrekking tot die registrasie, sessie of oordrag van 'n handelsmerk deur bedrog of wanvoorstelling verkry is of dat so 'n inskrywing sonder voldoende rede gemaak is of dat dit verkeerdlik op die register bly staan, het hy ook *locus standi* om ingevolge die bepalinge van hierdie artikel by die hof aansoek te doen.

(4) 'n Hofbevel wat die register verbeter, moet gelas dat 'n kennisgewing van die verbetering aan die registrateur bestel moet word, en die registrateur moet, by ontvangs van die kennisgewing tesame met die aansoek op die voorgeskrewe vorm, die register dienoreenkomstig verbeter.

(5) Die bevoegdheid wat by hierdie artikel verleen word om die register te verbeter, sluit die bevoegdheid in om 'n registrasie in deel A van die register te verander na 'n registrasie in deel B van die register.

34. (1) Die geregistreerde eienaar van 'n handelsmerk kan, na betaling van die voorgeskrewe geld, op die voorgeskrewe wyse by die registrateur aansoek doen om verlof om 'n byvoeging tot die handelsmerk te doen of die handelsmerk te verander op 'n wyse wat nie weselik die identiteit daarvan raak nie, en die registrateur kan verlof weier, of kan dit toestaan op die bedinge en onderworpe aan die beperkings wat hy goedvind. Wysiging van geregistreerde handelsmerk.

(2) (a) Die registrateur moet die applikant gelas om die aansoek op die voorgeskrewe wyse bekend te maak,

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

the prescribed period from the date of the advertisement any person lodges a notice of opposition to the application in the prescribed manner with the registrar, the registrar shall, after hearing the parties, if they wish to be heard, decide the matter.

- (b) The provisions of sections 26 to 30 inclusive shall *mutatis mutandis* apply to any proceedings under this section.

Power to expunge or vary registration for breach of condition.

35. If the registered proprietor or registered user of a trade mark contravenes or fails to observe any condition entered in the register in relation thereto, the court or the registrar, as the case may be, may on application to the court, or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 69, to the registrar by any person aggrieved, or on application to the court by the registrar, make such order for expunging or varying the registration of the trade mark as to it or him may seem fit.

Removal from register and imposition of limitation on ground of non-use.

36. (1) Subject to the provisions of sections 16 (2) and 53, a registered trade mark may, on application to the court, or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 69, to the registrar by any person aggrieved, be taken off the register in respect of any of the goods or services in respect of which it is registered, on the ground either—

- (a) that the trade mark was registered without any *bona fide* intention on the part of the applicant for registration that it should be used by him in relation to those goods or services, and that there has in fact been no *bona fide* use of the trade mark in relation to those goods or services by any proprietor thereof for the time being up to the date one month before the date of the application; or
- (b) that up to the date one month before the date of the application a continuous period of five years or longer elapsed during which the trade mark was a registered trade mark and during which there was no *bona fide* use thereof in relation to those goods or services by any proprietor thereof for the time being; or
- (c) subject to such notice as the court or the registrar, as the case may be, shall direct, and subject to the provisions of the regulations, that, in the case of a trade mark registered in the name of a body corporate, or in the name of a natural person, such body corporate has been dissolved, or such natural person has died, not less than two years prior to the date of the application and that no application for registration of an assignment of such trade mark has been made in terms of section 51:

Provided that (except where the applicant has been permitted under section 17 (2) to register a resembling trade mark in respect of the goods or services in question or where the registrar or the court, as the case may be, is of opinion that he may properly be permitted so to register such a trade mark), the registrar or the court may refuse an application made under paragraph (a) or (b) of this subsection in relation to any goods or services, if it is shown that there has been, before the relevant date or during the relevant period, as the case may be, *bona fide* use of the trade mark by any proprietor thereof for the time being in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered: Provided further that the registrar or court

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

en indien iemand binne die voorgeskrewe tydperk vanaf die datum van die bekendmaking op die voorgeskrewe wyse kennis van verset teen die aansoek aan die registrateur gee, moet die registrateur, nadat hy die partye aangehoor het, indien hulle verlang om aangehoor te word, die saak beslis.

- (b) Die bepalings van artikels 26 tot en met 30 is *mutatis mutandis* op verrigtinge ingevolge hierdie artikel van toepassing.

35. Indien die geregistreerde eienaar of geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk 'n voorwaarde wat met betrekking daartoe in die register ingeskryf staan, oortree of versuim om daaraan te voldoen, kan die hof of die registrateur, na gelang van die geval, op aansoek by die hof, of, na keuse van die aansoeker en behoudens die bepalings van artikel 69, by die registrateur, deur iemand wat gegrief voel, of op aansoek by die hof deur die registrateur, die bevel vir die skraping of wysiging van die registrasie van die handelsmerk uitreik wat hy goedvind.

Bevoegdheid om registrasie te skrap of te wysig weens verbreking van voorwaarde.

36. (1) Behoudens die bepalings van artikels 16 (2) en 53, kan 'n geregistreerde handelsmerk op aansoek by die hof, of, na keuse van die aansoeker en behoudens die bepalings van artikel 69, by die registrateur, deur iemand wat gegrief voel, van die register geskrap word ten opsigte van enige van die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is, op grond daarvan of—

Skrapping van register en oplegging van beperking op grond van nie-gebruik.

- (a) dat die handelsmerk geregistreer is sonder 'n *bona fide*-bedoeling van die kant van die aansoeker om registrasie dat dit in verband met daardie goedere of dienste deur hom gebruik sou word en dat daar inderdaad geen *bona fide*-gebruik van die handelsmerk in verband met daardie goedere of dienste deur 'n eienaar daarvan op die betrokke tydperk tot op die dag een maand voor die datum van die aansoek was nie; of
- (b) dat tot op die dag een maand voor die datum van die aansoek 'n ononderbroke tydperk van vyf jaar of langer verloop het waartydens die handelsmerk 'n geregistreerde handelsmerk was en waartydens daar geen *bona fide*-gebruik daarvan in verband met daardie goedere of dienste deur 'n eienaar daarvan op die betrokke tydperk was nie; of
- (c) onderworpe aan die kennisgewing wat die hof of die registrateur, na gelang van die geval, gelas, en behoudens die bepalings van die regulasies, dat in die geval van 'n handelsmerk geregistreer op naam van 'n liggaam met regs persoonlikheid, of op naam van 'n natuurlike persoon, bedoelde liggaam met regs persoonlikheid ontbind is, of bedoelde natuurlike persoon gesterf het, minstens twee jaar voor die datum van die aansoek en dat geen aansoek om registrasie van 'n sessie van dié handelsmerk ingevolge artikel 51 gedoen is nie:

Met dien verstande dat (behalwe waar die aansoeker kragtens artikel 17 (2) toegelaat is om 'n handelsmerk wat ooreenkom met 'n ander handelsmerk ten opsigte van die betrokke goedere of dienste te registreer, of wanneer die registrateur of die hof, na gelang van die geval, van oordeel is dat hy regtens toegelaat kan word om so 'n handelsmerk aldus te registreer) die registrateur of die hof 'n aansoek wat kragtens paragraaf (a) of (b) van hierdie subartikel met betrekking tot goedere of dienste gedoen is, kan afwys indien bewys word dat daar voor die tersaaklike dag of gedurende die tersaaklike tydperk, na gelang van die geval, *bona fide*-gebruik van die handelsmerk was deur 'n eienaar daarvan op die betrokke tydperk in verband met goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is: Met dien verstande voorts dat die registrateur

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

may refuse an application made under paragraph (c) of this subsection in relation to any goods or services if it is shown that the trade mark is used or proposed to be used in relation to such goods or services by a successor in title of the registered proprietor.

(2) An applicant shall not be entitled to rely for the purposes of subsection (1) (b) on any non-use of a trade mark that is shown to have been due to special circumstances in the trade and not to any intention not to use or to abandon the trade mark in relation to the goods or services to which the application relates.

PART VI

REGISTRATION AND ITS EFFECTS

Registration.

37. (1) When an application for registration of a trade mark in part A or in part B of the register has been accepted and advertised in the prescribed manner and either—

(a) the application has not been opposed and the time for notice of opposition has expired; or

(b) the application has been opposed and has been granted,

the registrar shall register the trade mark in part A or part B, as the case may be, of the register as on the date of the lodging of the application for registration, and that date shall for the purposes of this Act be deemed to be the date of the registration: Provided that where the registrar is satisfied that the trade mark has been accepted in error or that, in the special circumstances of the case, the trade mark should not be registered or should be registered subject to conditions or limitations or to additional or different conditions or limitations, he may withdraw the acceptance and proceed as if the application had not been accepted.

(2) On registration of a trade mark, the registrar shall issue to the applicant in the prescribed form a certificate of the registration thereof sealed with the seal of the trade marks office.

Certain trade marks to be associated so as to be assignable and transmissible as a whole only.

38. (1) Trade marks that are registered as, or that are deemed by virtue of this Act to be, associated trade marks shall only be assignable or transmissible together and not separately, but they shall for all other purposes be deemed to be registered as separate trade marks.

(2) If a trade mark that is registered or is the subject of an application for registration so resembles another trade mark that is registered or is the subject of an application for registration in the name of the same proprietor that the use of both such trade marks by different persons in relation to goods or services in respect of which they are respectively registered or proposed to be registered would be likely to deceive or cause confusion, the registrar may at any time require that the trade marks shall be entered in the register as associated trade marks.

(3) Any decision of the registrar under subsection (2) shall be subject to appeal to the court.

(4) When a trade mark and any part or parts thereof are by virtue of section 22 registered as separate trade marks in the name of the same proprietor, they shall be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.

(5) Any association of a trade mark with any other trade mark registered in the name of the same proprietor shall be

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

of hof 'n aansoek wat kragtens paragraaf (c) van hierdie subartikel met betrekking tot goedere of dienste gedoen is, kan afwys indien bewys word dat die handelsmerk gebruik word of dit die voorneme is om dit te gebruik in verband met sodanige goedere of dienste deur 'n opvolger in regte van die geregistreerde eienaar.

(2) 'n Aansoeker is nie geregtig om vir die doeleindes van subartikel (1) (b) staat te maak op nie-gebruik van 'n handelsmerk wat, na bewys word, te wyte was aan spesiale omstandighede in die handel en nie aan 'n bedoeling om nie die handelsmerk in verband met die goedere of dienste waarop die aansoek betrekking het, te gebruik of om in verband met daardie goedere of dienste daarvan af te sien nie.

DEEL VI

REGISTRASIE EN DIE GEVOLGE DAARVAN

37. (1) Wanneer 'n aansoek om registrasie van 'n handelsmerk in deel A of in deel B van die register aangeneem en op die voorgeskrewe wyse bekend gemaak is, en of—

Registrasie.

(a) die aansoek nie teengestaan is nie en die tydperk vir kennisgewing van verset verstryk het; of

(b) die aansoek teengestaan is en toegestaan is, registreer die registrateur die handelsmerk in deel A of deel B, na gelang van die geval, van die register soos op die datum waarop die aansoek om registrasie ingedien is, en daardie datum word by die toepassing van hierdie Wet geag die datum van die registrasie te wees: Met dien verstande dat wanneer die registrateur oortuig is dat die handelsmerk per abuis aangeneem is of dat, onder die spesiale omstandighede van die geval, die handelsmerk nie geregistreer behoort te word nie of dat dit geregistreer behoort te word onderworpe aan voorwaardes of beperkings of aan bykomende of verskillende voorwaardes of beperkings, hy die aanname kan intrek en kan optree asof die aansoek nie aangeneem was nie.

(2) By registrasie van 'n handelsmerk reik die registrateur aan die applikant 'n sertifikaat van die registrasie daarvan in die voorgeskrewe vorm en geseël met die seël van die kantoor van handelsmerke uit.

38. (1) Handelsmerke wat as geassosieerde handelsmerke geregistreer is of wat uit hoofde van hierdie Wet geag word geassosieerde handelsmerke te wees, kan alleen saam en nie afsonderlik nie gesedeer of oorgedra word, maar hulle word vir alle ander doeleindes geag as afsonderlike handelsmerke geregistreer te wees.

Sekere handelsmerke word met mekaar geassosieer sodat hulle alleen as 'n geheel gesedeer of oorgedra kan word.

(2) Indien 'n handelsmerk wat geregistreer is of die onderwerp is van 'n aansoek om registrasie in so 'n mate ooreenkom met 'n ander handelsmerk wat geregistreer is, of die onderwerp is van 'n aansoek om registrasie, op naam van dieselfde eienaar, dat die gebruik van beide sodanige handelsmerke deur verskillende persone in verband met goedere of dienste ten opsigte waarvan hulle onderskeidelik geregistreer is of dit die voorneme is dat hulle geregistreer word, waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak, kan die registrateur te eniger tyd vereis dat die handelsmerke as geassosieerde handelsmerke in die register ingeskryf word.

(3) Teen 'n beslissing van die registrateur ingevolge subartikel (2) kan na die hof geappelleer word.

(4) Wanneer 'n handelsmerk en 'n onderdeel of onderdele daarvan uit hoofde van artikel 22 as afsonderlike handelsmerke op naam van dieselfde eienaar geregistreer word, word hulle geag geassosieerde handelsmerke te wees en word hulle as sodanig geregistreer.

(5) 'n Assosiering van 'n handelsmerk met 'n ander handelsmerk wat op naam van dieselfde eienaar geregistreer is, word

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

deemed to be an association with all marks associated with that other trade mark, unless the registrar or the court otherwise decides.

(6) On application made in the prescribed manner by the registered proprietor of two or more trade marks registered as associated trade marks, the registrar may, on payment of the fee prescribed, dissolve the association as regards any of them if he is satisfied that there would be no likelihood of deception or confusion being caused if that trade mark were used by another person in relation to any of the goods or services in respect of which it is registered, and may amend the register accordingly.

(7) Any decision of the registrar under subsection (6) shall be subject to appeal to the court.

Use of one associated or substantially identical trade mark equivalent to use of another.

39. (1) When under the provisions of this Act use of a registered trade mark is required to be proved for any purpose, the registrar or the court, as the case may be, may, if and so far as he or it deems fit, accept proof of the use of an associated registered trade mark or of the trade mark with additions or alterations not substantially affecting its identity, as equivalent to proof of the use required to be proved.

(2) The use of the whole of a registered trade mark shall for the purposes of this Act be deemed to be the use also of any registered trade mark being a part thereof, registered in the name of the same proprietor by virtue of section 22.

Limitation of trade mark as to particular colours.

40. (1) A trade mark may be limited in whole or in part to a particular colour or colours and, in case of an application for the registration of a trade mark, the fact that the trade mark is so limited shall be taken into consideration by any tribunal in deciding whether it is distinctive or not.

(2) If and so far as a trade mark is registered without limitation as to colour, it shall be deemed to be registered for all colours.

Words used as name or description of an article or substance.

41. (1) If a trade mark consists of a word which has become generally recognized by the public as the only practicable name or description for any article or substance or service for which it is registered and has commonly been so used by persons carrying on business in relation to such article or substance or service (not being use in relation to goods or services connected in the course of trade with the proprietor or a registered user of the trade mark, or, in the case of a certification mark, goods or services certified by the proprietor), the registration of such trade mark shall for the purposes of section 33 be deemed to be an entry wrongly remaining on the register for the article or substance or service in question.

(2) If a trade mark contains a word to which the circumstances contemplated in subsection (1) are applicable, the registrar or the court, in deciding whether such trade mark shall remain on the register for the article or substance or service in question may, as a condition of its remaining on the register, require a disclaimer to be entered of any right to the exclusive use of such word in relation to the said article, substance or service, and such disclaimer shall be deemed to have been made under the provisions of section 18.

(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall apply respectively to trade marks consisting of or containing a word which is the only practicable name or description of an article or substance for which such trade mark was registered, if such article or substance was the subject of letters patent in the territory which have expired or lapsed.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

geag 'n assosiëring te wees met alle merke wat met daardie ander handelsmerk geassosieer is tensy die registrateur of die hof anders beslis.

(6) Op aansoek op die voorgeskrewe wyse gedoen deur die geregistreerde eienaar van twee of meer handelsmerke wat as geassosieerde handelsmerke geregistreer is, kan die registrateur, na betaling van die voorgeskrewe gelde, die assosiëring ontbind wat betref die een of die ander van hulle indien hy oortuig is dat dit onwaarskynlik is dat misleiding of verwarring veroorsaak sal word indien daardie handelsmerk deur 'n ander persoon gebruik sou word in verband met enige van die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is, en kan hy die register dienoooreenkomstig wysig.

(7) Teen 'n beslissing van die registrateur ingevolge subartikel (6) kan na die hof geappelleer word.

39. (1) Wanneer kragtens die bepalings van hierdie Wet gebruik van 'n geregistreerde handelsmerk vir die een of ander doel bewys moet word, kan die registrateur of die hof, na gelang van die geval, indien en vir sover hy dit goetvind, bewys van die gebruik van 'n geassosieerde geregistreerde handelsmerk of van die handelsmerk met byvoegings of veranderings wat nie wesenlik sy identiteit raak nie, aanneem as gelykstaande met bewys van die gebruik wat bewys moet word.

Gebruik van een geassosieerde of wesenlik identiese handelsmerk gelyk aan gebruik van 'n ander.

(2) Die gebruik van die geheel van 'n geregistreerde handelsmerk word by die toepassing van hierdie Wet geag die gebruik te wees ook van 'n geregistreerde handelsmerk wat 'n onderdeel daarvan is, en wat geregistreer is op naam van dieselfde eienaar uit hoofde van artikel 22.

40. (1) 'n Handelsmerk kan in sy geheel of ten dele tot 'n bepaalde kleur of kleure beperk word, en in geval van 'n aansoek om die registrasie van 'n handelsmerk word die feit dat die handelsmerk aldus beperk is deur 'n hof in ag geneem by die beslissing van die vraag of dit onderskeidend is al dan nie.

Beperking van handelsmerk wat betref bepaalde kleure.

(2) Indien en vir sover 'n handelsmerk sonder beperking ten aansien van kleur geregistreer is, word dit geag vir alle kleure geregistreer te wees.

41. (1) Indien 'n handelsmerk uit 'n woord bestaan wat algemeen deur die publiek erken word as die enigste bruikbare naam of beskrywing van 'n artikel of stof of diens waarvoor dit geregistreer is, en deurgaans aldus gebruik is deur persone wat sake doen met betrekking tot daardie artikel of stof of diens (behalwe gebruik met betrekking tot goedere of dienste in die loop van die handel verbonde met die eienaar of 'n geregistreerde gebruiker van die handelsmerk, of, in die geval van 'n waarmerkingsmerk, goedere of dienste deur die eienaar gewaarmerk), word die registrasie van so 'n handelsmerk vir die doeleindes van artikel 33 geag 'n inskrywing te wees wat verkeerdelik in die register bly staan vir die betrokke artikel of stof of diens.

Woorde gebruik as naam of beskrywing van 'n voorwerp of stof.

(2) Indien 'n handelsmerk 'n woord bevat waarop die in subartikel (1) bedoelde omstandighede van toepassing is, kan die registrateur of die hof, by die beslissing van die vraag of die handelsmerk in die register moet bly vir die betrokke voorwerp of stof of diens, as 'n voorwaarde om dit in die register te laat bly, vereis dat 'n prysgewing ingeskryf word van enige reg op die alleengebruik van daardie woord in verband met bedoelde voorwerp, stof of diens, en so 'n prysgewing word geag kragtens die bepalings van artikel 18 gedoen te gewees het.

(3) Die bepalings van subartikels (1) en (2) is onderskeidelik van toepassing op handelsmerke wat uit 'n woord bestaan of 'n woord bevat wat die enigste bruikbare naam of beskrywing van 'n voorwerp of stof is waarvoor daardie handelsmerk geregistreer is, indien daardie voorwerp of stof die onderwerp van 'n patentbrief in die gebied was wat verstryk of verval het.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

Registration in part A of register to be conclusive as to validity after seven years.

42. In all legal proceedings relating to a trade mark registered in part A of the register (including applications under section 33), the original registration of the trade mark in part A of the register shall, after the expiration of seven years from the date of that registration, be taken to be valid in all respects, unless—

- (a) that registration was obtained by fraud; or
- (b) the trade mark offends against the provisions of either section 16 or section 41.

PART VII

INFRINGEMENT

Registration a condition precedent to an action for infringement.

43. No person shall be entitled to institute any proceedings to prevent, or to recover damages for, the infringement of a trade mark not registered under this Act: Provided that nothing in this Act shall affect the rights of any person, at common law, to bring an action against any other person for passing off goods or services as those of another person.

Infringement.

44. (1) Subject to the provisions of subsections (2) and (3) of this section and sections 45 and 46, the rights acquired by registration of a trade mark shall be infringed by—

- (a) unauthorized use as a trade mark, in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered, of a mark so closely resembling it as to be likely to deceive or cause confusion; or
- (b) unauthorized use in the course of trade, otherwise than as a trade mark, of a mark so closely resembling it as to be likely to deceive or cause confusion, if such use is in relation to or in connection with goods or services for which the trade mark is registered and is likely to cause injury or prejudice to the proprietor of the trade mark:

Provided that in the case of a trade mark registered in part B of the register, no interdict or other relief shall, for the purposes of paragraph (a) of this subsection, be granted if the defendant establishes to the satisfaction of the court that the use of which the proprietor of the registered trade mark complains is not likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between the goods or services and some person having the right either as proprietor or as registered user to use the trade mark.

(2) The right to the use of a trade mark given by registration shall be subject to any conditions or limitations entered in the register, and shall not be infringed by the use of any such mark as aforesaid in any mode in respect of or in relation to goods to be sold or otherwise traded in or services to be performed in any place, or in relation to goods to be exported to any market, or in any other circumstances, to which, having regard to any such limitations, the registration does not extend.

(3) The use of a registered trade mark, being one of two or more registered trade marks that are identical or closely resemble each other, shall in the exercise of the right to the use of that trade mark given by registration, not be deemed to be an infringement of the right so given to the use of any other of those trade marks.

Saving of vested rights.

45. Nothing in this Act shall entitle the proprietor or a registered user of a registered trade mark to interfere with or

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

42. In alle regsdinge met betrekking tot 'n handelsmerk geregistreer in deel A van die register (met inbegrip van aansoeke ingevolge artikel 33), word die oorspronklike registrasie van 'n handelsmerk in deel A van die register, na verstryking van sewe jaar vanaf die datum van daardie registrasie, beskou in alle opsigte geldig te wees, tensy—

Registrasie in
deel A is na
sewe jaar
afdoende wat
geldigheid betref.

- (a) die registrasie verkry is deur bedrog; of
- (b) die handelsmerk in stryd is met die bepalings van òf artikel 16 òf artikel 41.

DEEL VII

INBREUK

43. Niemand is geregtig om 'n geding in te stel om inbreuk op 'n handelsmerk wat nie kragtens hierdie Wet geregistreer is nie te belet of skadevergoeding ten opsigte van sodanige inbreuk te vorder nie: Met dien verstande dat die bepalings van hierdie Wet nie inbreuk maak op die regte van iemand om op grond van die gemene reg 'n geding teen iemand anders in te stel weens die voorstelling van goedere of dienste as dié van 'n ander persoon nie.

Registrasie 'n
voorwaarde wat
'n geding weens
inbreuk
vooraangaan.

44. (1) Behoudens die bepalings van subartikels (2) en (3) van hierdie artikel en artikels 45 en 46, word die regte deur registrasie van 'n handelsmerk verkry, geskend deur—

Inbreuk.

- (a) ongemagtigde gebruik as 'n handelsmerk in verband met goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is, van 'n merk wat so naby met so 'n handelsmerk ooreenkom dat dit waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak; of
- (b) ongemagtigde gebruik, anders as 'n handelsmerk, in die loop van die handel, van 'n merk wat so naby daarmee ooreenkom dat dit waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak, indien daardie gebruik betrekking het op of in verband staan met goedere of dienste waarvoor die handelsmerk geregistreer is en waarskynlik skade of nadeel aan die eienaar van die handelsmerk sal veroorsaak:

Met dien verstande dat in die geval van 'n handelsmerk geregistreer in deel B van die register, geen interdik of ander verligting by die toepassing van paragraaf (a) van hierdie subartikel verleen word nie indien die verweerder tot bevrediging van die hof bewys lewer dat die gebruik waaroor die eienaar van die geregistreerde handelsmerk kla, waarskynlik nie beskou sal word as 'n aanduiding van 'n verband in die loop van die handel tussen die goedere of dienste en die een of ander persoon wat die reg òf as eienaar òf as geregistreerde gebruiker het om die handelsmerk te gebruik nie.

(2) Die reg op die gebruik van 'n handelsmerk wat deur registrasie verleen word, is onderworpe aan die voorwaardes of beperkings wat in die register ingeskryf staan; en word nie geskend deur die gebruik op enige wyse van so 'n merk soos voormeld ten opsigte van of in verband met goedere wat verkoop gaan word of waarin andersins handel gedryf gaan word, of dienste wat verrig gaan word, in enige plek, of in verband met goedere wat uitgevoer gaan word na enige mark, of onder ander omstandighede, waartoe, met die oog op sodanige beperkings, die registrasie hom nie uitbrei nie.

(3) Die gebruik van 'n geregistreerde handelsmerk, synde een van twee of meer geregistreerde handelsmerke wat identies is of naby met mekaar ooreenkom, word, by die uitoefening van die reg op die gebruik van daardie handelsmerk wat deur registrasie verleen word, nie geag 'n inbreuk te wees op die aldus verleende reg op die gebruik van 'n ander van daardie handelsmerke nie.

45. Die bepalings van hierdie Wet verleen nie aan die eienaar of 'n geregistreerde gebruiker van 'n geregistreerde handelsmerk die reg nie om hom in te meng met of 'n verbod te plaas op die

Voorbehoud van
gevestigde regte.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

restrain the use by any person of a trade mark identical with or closely resembling it in relation to goods or services in relation to which that person or a predecessor in title of his has continuously used that trade mark from a date anterior—

- (a) to the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods or services by the proprietor or a predecessor in title of his; or
- (b) to the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services in the name of the proprietor or a predecessor in title of his,

whichever is the earlier, or to object (on such use being proved) to that person being put on the register for that identical or closely resembling trade mark in respect of those goods or services under section 17 (2).

Saving of use of name, address or description of goods.

46. No registration of a trade mark shall interfere with—

- (a) any *bona fide* use by a person of his own name or of the name of his place of business, or of the name of any of his predecessors in business, or of the name of any such predecessor's place of business; or
- (b) the use by any person of any *bona fide* description of the character or quality of his goods or services.

PART VIII

DURATION AND RENEWAL OF REGISTRATION

Duration and renewal of registration.

47. (1) The registration of a trade mark shall be for a period of ten years, but may be renewed from time to time in accordance with the provisions of this section: Provided that in the case of a trade mark registered before the commencement of this Act, the provisions of this subsection shall have effect with the substitution of a period of fourteen years for the said period of ten years.

(2) The registrar shall, on application made by the registered proprietor of a registered trade mark in the prescribed manner and within the prescribed period, renew the registration of the trade mark for a period of ten years from the date of expiration of the original registration or of the last renewal of registration, as the case may be, which date is in this section referred to as "the expiration of the last registration".

(3) At the prescribed time before the expiration of the last registration of a trade mark, the registrar shall send notice in the prescribed manner to the registered proprietor at his address for service, of the date of expiration and the conditions as to payment of fees and otherwise upon which a renewal of registration may be obtained, and, if at the expiration of the period prescribed in that behalf those conditions have not been duly complied with, the registrar may remove the trade mark from the register subject to such conditions, if any, as to its restoration to the register as may be prescribed.

(4) Where a trade mark has been removed from the register for non-payment of the fee for renewal, it shall nevertheless, for the purpose of any application for the registration of a trade mark during one year next following the date of the expiration of the last registration, be deemed to be a trade mark that is already on the register: Provided that the foregoing provisions of this subsection shall not have effect where the registrar is satisfied either—

- (a) that there was no *bona fide* trade use of the trade mark that has been removed, during the two years immediately preceding the date of the expiration of the last registration; or

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

gebruik deur die een of ander persoon van 'n handelsmerk wat identies met daardie handelsmerk is of naby daarmee ooreenkom, met betrekking tot goedere of dienste in verband waarmee daardie persoon of 'n regsvoorganger van hom daardie handelsmerk ononderbroke gebruik het vanaf 'n datum voor—

- (a) die gebruik van eersgenoemde handelsmerk in verband met daardie goedere of dienste deur die eienaar of 'n regsvoorganger van hom; of
- (b) die registrasie van eersgenoemde handelsmerk ten opsigte van daardie goedere of dienste op naam van die eienaar of 'n regsvoorganger van hom, na gelang van watter die vroegste is, of om daarteen beswaar te maak (nadat sodanige gebruik bewys is) dat daardie persoon kragtens artikel 17 (2) geregistreer word vir daardie identiese of naby daarmee ooreenkomende handelsmerk ten opsigte van daardie goedere of dienste.

46. Geen registrasie van 'n handelsmerk maak inbreuk op—

- (a) die *bona fide*-gebruik deur iemand van sy eie naam of van die naam van sy besigheidsplek of van die naam van enige van sy besigheidsvoorgangers of van die naam van so 'n voorganger se besigheidsplek nie; of
- (b) die gebruik deur enigiemand van 'n *bona fide*-beskrywing van die aard of gehalte van sy goedere of dienste nie.

Voorbehoud van gebruik van naam, adres of beskrywing van goedere.

DEEL VIII

DUUR EN HERNUWING VAN REGISTRASIE

47. (1) Die registrasie van 'n handelsmerk geskied vir 'n tydperk van tien jaar, maar kan van tyd tot tyd ooreenkomstig die bepalings van hierdie artikel hernuwe word: Met dien verstande dat in die geval van 'n handelsmerk wat voor die inwerkingtreding van hierdie Wet geregistreer is, die bepalings van hierdie subartikel geld met vervanging van 'n tydperk van veertien jaar vir genoemde tydperk van tien jaar.

Duur en hernuwing van registrasie.

(2) Op aansoek deur die geregistreerde eienaar van 'n geregistreerde handelsmerk op die voorgeskrewe wyse en binne die voorgeskrewe tydperk gedoen, hernuwe die registrateur die registrasie van die handelsmerk vir 'n tydperk van tien jaar vanaf die datum waarop die oorspronklike registrasie verstryk of vanaf die laaste hernuwing van die registrasie, na gelang van die geval, watter datum in hierdie artikel „die verstryking van die laaste registrasie” genoem word.

(3) Op die voorgeskrewe tydstip voor die verstryking van die laaste registrasie van 'n handelsmerk, stuur die registrateur 'n kennisgewing van die verstrykingsdatum en die voorwaardes wat betref betaling van gelde en andersins waarop 'n hernuwing van registrasie verkry kan word, op die voorgeskrewe wyse aan die geregistreerde eienaar by sy adres vir bestelling, en, indien by die verstryking van die tydperk in daardie verband voorgeskryf, daardie voorwaardes nie behoorlik nagekom is nie, kan die registrateur die handelsmerk van sy register verwyder, behoudens die voorwaardes, indien daar is, wat voorgeskryf is betreffende die terugplasing daarvan op die register.

(4) Wanneer 'n handelsmerk van die register verwyder is weens nie-betaling van die hernuwingsgeld, word dit nogtans vir die doeleindes van 'n aansoek om die registrasie van 'n handelsmerk gedurende een jaar wat onmiddellik op die datum van die verstryking van die laaste registrasie volg, geag 'n handelsmerk te wees wat reeds op die register is: Met dien verstande dat die voorgaande bepalings van hierdie subartikel nie geld nie wanneer die registrateur oortuig is of—

- (a) dat daar geen *bona fide*-handelsgebruik van die handelsmerk wat verwyder is, gedurende die twee jaar wat die datum van die verstryking van die laaste registrasie onmiddellik voorafgegaan het, was nie; of

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

- (b) that, notwithstanding any such use, no deception or confusion is likely to arise from the use of the trade mark that is the subject of the application for registration.

PART IX

REGISTERED USERS

Registered users.

48. (1) (a) Subject to the provisions of this section, a person other than the proprietor of a trade mark may be registered as a registered user thereof in respect of all or any of the goods or services in respect of which it is registered (otherwise than as a defensive trade mark), and either with or without conditions or restrictions.

- (b) The use of a trade mark by a registered user thereof in relation to goods or services with which he is connected in the course of trade and in respect of which for the time being the trade mark remains registered and he is registered as a registered user, being use such as complies with any conditions or restrictions to which his registration is subject, is in this Act referred to as the "permitted use" thereof.

(2) The permitted use of a trade mark shall be deemed to be use by the proprietor thereof, and shall not be deemed to be use by a person other than the proprietor for the purposes of section 36 or for any other purpose for which such use is material under this Act or at common law.

(3) Subject to any agreement subsisting between the parties, a registered user of a trade mark shall be entitled to call upon the proprietor thereof to institute proceedings to prevent infringement thereof, and, if the proprietor refuses or neglects to do so within two months after being so called upon, the registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the proprietor, making the proprietor a defendant, but a proprietor so cited as a defendant shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.

(4) Where it is proposed that a person should be registered as a registered user of a trade mark, the proprietor and the proposed registered user shall apply in writing to the registrar in the prescribed manner, and the application shall be accompanied by the prescribed fee, and they shall furnish him with a sworn declaration made by the proprietor, or by some person authorized to act on his behalf and approved by the registrar—

- (a) giving particulars of the relationship, existing or proposed, between the proprietor and the proposed registered user, including particulars showing the degree of control by the proprietor over the permitted use which their relationship will confer and whether it is a term of their relationship that the proposed registered user shall be the sole registered user or that there shall be any other restriction as to persons for whose registration as registered users application may be made;
- (b) stating the goods or services in respect of which registration is proposed;
- (c) stating any conditions or restrictions proposed with respect to the characteristics of the goods or services, to the mode or place of permitted use, or to any other matter; and
- (d) stating whether the permitted use is to be for a period or without limit of period, and, if for a period, the duration thereof,

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

- (b) dat nieteenstaande sodanige gebruik, dit onwaarskynlik is dat misleiding of verwarring sal ontstaan uit die gebruik van die handelsmerk wat die onderwerp van die aansoek om registrasie is.

DEEL IX

GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

48. (1) (a) Behoudens die bepalinge van hierdie artikel, kan 'n ander persoon as die eienaar van 'n handelsmerk as 'n geregistreerde gebruiker daarvan geregistreer word ten opsigte van al of enige van die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is (anders as 'n defensiewe handelsmerk), en wel met of sonder voorwaardes of beperkings. Geregistreerde gebruikers.
- (b) Die gebruik van 'n handelsmerk deur 'n geregistreerde gebruiker daarvan in verband met goedere of dienste waarmee hy in die loop van die handel verbonde is en ten opsigte waarvan op die betrokke tydskop die handelsmerk geregistreer bly en hy as 'n geregistreerde gebruiker geregistreer is, wat gebruik is wat voldoen aan enige voorwaardes of beperkings waaraan sy registrasie onderworpe is, word in hierdie Wet die „veroorloofde gebruik” daarvan genoem.
- (2) Die veroorloofde gebruik van 'n handelsmerk word geag gebruik deur die eienaar daarvan te wees, en word nie geag gebruik te wees deur 'n ander persoon as die eienaar vir die doeleindes van artikel 36 of vir 'n ander doel waarvoor sodanige gebruik ingevolge hierdie Wet of die gemene reg van wesenlike belang is nie.
- (3) Behoudens enige ooreenkoms wat tussen die partye bestaan, is 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk geregtig om die eienaar daarvan aan te sê om 'n aksie in te stel om 'n inbreuk daarop te verhoed, en, indien die eienaar weier of nalaat om dit te doen binne twee maande nadat hy aldus aangesê is, kan die geregistreerde gebruiker in sy eie naam 'n aksie weens inbreuk instel asof hy die eienaar was, terwyl hy die eienaar as 'n verweerder siteer, maar 'n eienaar wat aldus as 'n verweerder gesiteer word, is nie vir koste aanspreeklik nie tensy hy verskyning aanteken en aan die saak deelneem.
- (4) Wanneer voorgestel word dat 'n persoon as 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk geregistreer word, moet die eienaar en die voorgestelde geregistreerde gebruiker skriftelik by die registrateur op die voorgeskrewe wyse aansoek doen, en moet die aansoek vergesel gaan van die voorgeskrewe geld, en moet hulle hom voorsien van 'n beëdigde verklaring deur die eienaar of deur iemand anders deur die eienaar gemagtig om namens hom op te tree en deur die registrateur goedgekeur—
- (a) wat besonderhede gee van die bestaande of voorgestelde verhouding tussen die eienaar en die voorgestelde geregistreerde gebruiker, met inbegrip van besonderhede wat die graad van beheer deur die eienaar oor die veroorloofde gebruik wat hulle verhouding sal verleen, aantoon asook of dit 'n beding van hulle verhouding is dat die voorgestelde geregistreerde gebruiker die enigste geregistreerde gebruiker is of dat daar 'n ander beperking is wat betref persone vir wie se registrasie as geregistreerde gebruikers aansoek gedoen kan word;
- (b) wat die goedere of dienste vermeld ten opsigte waarvan registrasie voorgestel word;
- (c) wat enige voorwaardes of beperkings vermeld wat voorgestel word ten opsigte van die eienskappe van die goedere of dienste, die wyse of plek van veroorloofde gebruik of 'n ander aangeleentheid; en
- (d) wat vermeld of die veroorloofde gebruik vir 'n tydperk gaan wees of sonder beperkings van tydperk en, indien vir 'n tydperk, die duur daarvan,

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

and with such further documents, information or evidence as may be required under the regulations or by the registrar.

(5) When the requirements of subsection (4) have been complied with, and if the registrar, after considering the information furnished to him under that subsection, is satisfied that in the circumstances the use of the trade mark in relation to the proposed goods or services or any of them by the proposed registered user, subject to any conditions or restrictions which the registrar thinks proper, would not be contrary to the public interest, the registrar may register the proposed registered user as a registered user in respect of the goods or services as to which he is so satisfied.

(6) The registrar shall refuse an application under the provisions of this section if it appears to him that the grant thereof would tend to facilitate trafficking in a trade mark.

(7) The registrar shall, if so required by an applicant, take steps to ensure that information furnished for the purposes of an application under the provisions of this section (other than matters entered in the register), is not disclosed to rivals in trade.

(8) Without prejudice to the provisions of section 33, the registration of a person as a registered user—

- (a) may be varied by the registrar as regards the goods or services in respect of which it has effect, or any conditions or restrictions relating to it, on application in writing in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee by the registered proprietor of the trade mark to which the registration relates;
- (b) may be cancelled by the registrar on application in writing in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee by the registered proprietor or by such registered user or by any other registered user of the trade mark;
- (c) may be cancelled by the registrar on application in writing in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee by any person on any of the following grounds, that is to say:
 - (i) that the registered user has used the trade mark otherwise than by way of the permitted use, or in such a way as to deceive or cause confusion, or to be likely to deceive or cause confusion;
 - (ii) that the proprietor or the registered user misrepresented, or failed to disclose, some fact material to the application for registration, or that the circumstances have materially changed since the date of the registration;
 - (iii) that the registration ought not to have been effected, having regard to rights vested in the applicant by virtue of a contract in the performance of which he is interested;
- (d) may be cancelled where the trade mark in respect of which such person has been registered has been assigned and application has in terms of section 51 (1) been made for registration of the assignment.

(9) Provision shall be made by regulation for the notification of the registration of a person as a registered user to the registered proprietor of the trade mark and for the advertisement thereof, and for the notification of an application under subsection (8) to the registered proprietor and each registered user (not being the applicant) of the trade mark, and for affording

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

en van die verdere dokumente, inligting of getuienis wat ingevolge die regulasies of deur die registrateur vereis word.

(5) Wanneer aan die voorskrifte van subartikel (4) voldoen is, en indien die registrateur, na oorweging van die inligting wat kragtens daardie subartikel aan hom verskaf is, oortuig is dat onder die omstandighede die gebruik van die handelsmerk in verband met die voorgestelde goedere of dienste of enige van hulle deur die voorgestelde geregistreerde gebruiker, onderworpe aan enige voorwaardes of beperkings wat die registrateur goedgevind, nie strydig met die openbare belang sal wees nie, kan die registrateur die voorgestelde geregistreerde gebruiker as 'n geregistreerde gebruiker registreer ten opsigte van die goedere of dienste waaromtrent hy aldus oortuig is.

(6) Die registrateur moet 'n aansoek ingevolge die bepalings van hierdie artikel afwys indien dit vir hom voorkom dat die toestaan daarvan die neiging sou hê om handeldryf met 'n handelsmerk te vergemaklik.

(7) Die registrateur moet, indien aldus deur 'n applikant versoek, stappe doen om te verseker dat inligting vir die doeleindes van 'n aansoek ingevolge die bepalings van hierdie artikel verskaf (behalwe besonderhede wat in die register ingeskrif staan), nie aan handelsmededingers bekend gemaak word nie.

(8) Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings van artikel 33, kan die registrasie van iemand as 'n geregistreerde gebruiker—

(a) deur die registrateur gewysig word wat betref die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geld, of voorwaardes of beperkings wat daarop betrekking het, op skriftelike aansoek op die voorgeskrewe wyse en na betaling van die voorgeskrewe gelde deur die geregistreerde eienaar van die handelsmerk waarop die registrasie betrekking het;

(b) deur die registrateur ingetrek word op skriftelike aansoek op die voorgeskrewe wyse en na betaling van die voorgeskrewe geld deur die geregistreerde eienaar of deur bedoelde geregistreerde gebruiker of deur 'n ander geregistreerde gebruiker van die handelsmerk;

(c) deur die registrateur ingetrek word op skriftelike aansoek op die voorgeskrewe wyse en na betaling van die voorgeskrewe geld deur enigiemand op die een of ander van die volgende gronde, te wete:

(i) dat die geregistreerde gebruiker die handelsmerk gebruik het op 'n ander wyse as die veroorloofde gebruik of op so 'n wyse dat dit misleiding of verwarring veroorsaak of waarskynlik sal veroorsaak;

(ii) dat die eienaar of die geregistreerde gebruiker die een of ander feit wat by die aansoek om registrasie van wesenlike belang was, verkeerd voorgestel of nie geopenbaar het nie, of dat die omstandighede wesenlik verander het sedert die datum van die registrasie;

(iii) dat die registrasie, met die oog op regte in die applikant gevestig uit hoofde van 'n kontrak in die uitvoering waarvan hy 'n belang het, nie behoort te geskied het nie;

(d) ingetrek word wanneer die handelsmerk ten opsigte waarvan daardie persoon geregistreer is, gesedeer is en aansoek ingevolge artikel 51 (1) om registrasie van die sessie gedoen is.

(9) Voorsiening moet by regulasie gemaak word vir die bekendmaking van die registrasie van iemand as 'n geregistreerde gebruiker aan die geregistreerde eienaar van die handelsmerk, en vir die adverteer daarvan, en vir die bekendmaking van 'n aansoek kragtens subartikel (8) aan die geregistreerde eienaar en elke geregistreerde gebruiker (wat nie die applikant is nie) van die handelsmerk, en vir die verlening aan die applikant

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

the applicant in such an application, and all persons who intervene in the proceedings in accordance with such regulations, an opportunity of being heard.

(10) The registrar may at any time cancel the registration of a person as a registered user of a trade mark, in respect of any goods or services in respect of which the trade mark is no longer registered.

(11) Any decision of the registrar under the provisions of this section shall be subject to appeal to the court.

(12) Nothing in this section shall confer on a registered user of a trade mark any assignable or transmissible right to the use thereof.

(13) The expression "permitted use" in subsection (2) shall be deemed to include the use of a trade mark before any person has been entered in the register as the registered owner thereof, if—

- (a) an application to register the person who has so used the trade mark, as a registered user of the trade mark is made within one year after the commencement of this Act; and
- (b) that person has used the trade mark in connection with goods or services in respect of which he is so registered, and, if the registration is effected subject to any conditions or limitations, he has used the trade mark in a manner substantially in accordance with such conditions and limitations.

PART X

ASSIGNMENT

Powers of and restrictions on assignment and transmission.

49. (1) Notwithstanding any rule of law to the contrary, a registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible either in connection with or without the goodwill of the business concerned in the goods or services for which it has been registered.

(2) A registered trade mark shall be, and shall be deemed always to have been, assignable and transmissible in respect of either all the goods or services in respect of which it is registered, or was registered, as the case may be, or some (but not all) of those goods or services.

(3) The provisions of subsections (1) and (2) shall have effect in the case of an unregistered trade mark used in relation to any goods or services as they have effect in the case of a registered trade mark registered in respect of any goods or services if at the effective date of the assignment or transmission of the unregistered trade mark it is or was used in the same business in which a registered trade mark is or was used, and if it is or was assigned or transmitted at the same date and to the same person as that registered trade mark is or was assigned or transmitted and in respect of goods or services all of which are goods or services in relation to which the unregistered trade mark is or was used in that business and in respect of which that registered trade mark is or was assigned or transmitted.

(4) Notwithstanding anything in subsections (1), (2) and (3) contained, a trade mark shall not be, or be deemed to have been, assignable or transmissible in a case in which, as a result of an assignment or transmission, there would in the circumstances subsist, or have subsisted, whether under the common law or by registration, exclusive rights in more than one of the persons concerned to the use of trade marks which so resemble each other that the use thereof by different persons in relation to the goods or services in respect of which such exclusive rights subsist or would have subsisted would be, or would have been, likely to deceive or cause confusion: Provided that where a trade mark

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

by so 'n aansoek en aan alle persone wat ooreenkomstig sodanige regulasies tot die verrigtinge toetree, van 'n geleentheid om aangehoor te word.

(10) Die registrateur kan te eniger tyd die registrasie van iemand as 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk intrek ten opsigte van goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk nie langer geregistreer is nie.

(11) Teen 'n beslissing van die registrateur kragtens die bepalings van hierdie artikel kan na die hof geappelleer word.

(12) Die bepalings van hierdie artikel verleen nie aan 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk 'n sedeerbare of oordraagbare reg op die gebruik daarvan nie.

(13) Die uitdrukking „veroorloofde gebruik” in subartikel (2) word geag die gebruik van 'n handelsmerk voor die inskrywing in die register van iemand as 'n geregistreerde eienaar daarvan in te sluit indien—

- (a) 'n aansoek om die persoon wat die handelsmerk aldus gebruik het as 'n geregistreerde gebruiker van die handelsmerk te registreer, gedoen word binne een jaar na die inwerkingtreding van hierdie Wet; en
- (b) daardie persoon die handelsmerk gebruik het in verband met goedere of dienste ten opsigte waarvan hy aldus geregistreer word, en, indien die registrasie onderworpe aan voorwaardes of beperkings gedoen word, hy die handelsmerk gebruik het op 'n wyse wat wesenlik ooreenstem met sodanige voorwaardes of beperkings.

DEEL X

SESSIE

49. (1) Ondanks enige andersluidende regsreël, kan 'n geregistreerde handelsmerk òf in verband met òf sonder die klandisie-waarde van die besigheid betrokke by die goedere of dienste waarvoor dit geregistreer is, gesedeer of oorgedra word, en word dit geag altyd die geval te gewees het.

Bevoegdhede van en beperkings op sessie en oordrag.

(2) 'n Geregistreerde handelsmerk kan ten opsigte van òf al die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is of geregistreer was, na gelang van die geval, òf sommige (maar nie almal nie) van daardie goedere of dienste, gesedeer of oorgedra word, en dit word geag altyd die geval te gewees het.

(3) Die bepalings van subartikels (1) en (2) geld in die geval van 'n ongeregistreerde handelsmerk wat in verband met goedere of dienste gebruik word, soos hulle geld in die geval van 'n geregistreerde handelsmerk wat ten opsigte van goedere of dienste geregistreer is, indien ten tyde van die effektiewe datum van die sessie of oordrag van die ongeregistreerde handelsmerk dit in dieselfde besigheid gebruik word of gebruik is as dié waarin 'n geregistreerde handelsmerk gebruik word of gebruik is, en indien dit op dieselfde datum en aan dieselfde persoon as daardie geregistreerde handelsmerk gesedeer of oorgedra word of gesedeer of oorgedra is, en ten opsigte van goedere of dienste wat almal goedere of dienste is in verband waarmee die ongeregistreerde handelsmerk in daardie besigheid gebruik word of gebruik is, en ten opsigte waarvan daardie geregistreerde handelsmerk gesedeer of oorgedra word of gesedeer of oorgedra is.

(4) Ondanks andersluidende bepalings in subartikels (1), (2) en (3) vervat, kan 'n handelsmerk nie gesedeer of oorgedra word nie, en word dit nie geag sedeërbaar of oordraagbaar te gewees het nie, in 'n geval waar, as gevolg van 'n sessie of oordrag, meer as een van die betrokke persone, hetsy kragtens die gemene reg of deur registrasie, onder die omstandighede die alleenreg sou hê of sou gehad het, op die gebruik van handelsmerke wat só met mekaar ooreenkom dat die gebruik daarvan deur verskillende persone in verband met die goedere of dienste ten opsigte waarvan sodanige alleenreg bestaan of sou bestaan het, waarskynlik sou mislei of sou mislei het of verwarring sou ver-

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

is, or has been, assigned or transmitted in such a case as aforesaid, the assignment or transmission shall not be deemed to be, or to have been, invalid under this subsection if the exclusive rights subsisting as a result thereof in the persons concerned respectively are, or were, having regard to the limitations imposed thereon, such as not to be exercisable by two or more of those persons in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, or services to be performed, within the territory (otherwise than for export therefrom) or in relation to goods to be exported to the same market outside the territory.

(5) The proprietor of a registered trade mark who intends to assign it in respect of any goods or services in respect of which it is registered may submit to the registrar in the prescribed manner a statement of case setting out the circumstances, and the registrar may on payment of the fee prescribed issue to him a certificate stating whether, having regard to the goods or services and the trade marks referred to in the statement of case, the proposed assignment of the first-mentioned trade mark would or would not be invalid under subsection (4), and a certificate so issued shall, subject to the provisions of this section as to appeal, and unless it is shown that the certificate was obtained by fraud or misrepresentation, be conclusive as to the validity or invalidity under the said subsection of the assignment in so far as such validity or invalidity depends upon the facts set out in the statement of case, but, as regards a certificate in favour of validity, only if application for registration of the title of the person becoming entitled is made under section 51 within six months from the date on which the certificate is issued.

(6) Notwithstanding anything in subsections (1), (2) and (3) contained, a trade mark shall not be assignable or transmissible in a case in which, as a result of an assignment or transmission thereof, there would in the circumstances subsist, whether under the common law or by registration, an exclusive right in one of the persons concerned to the use of the trade mark limited to use in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, or services to be performed, in a place or places in the territory, and an exclusive right in another of those persons to the use, in relation to goods to be sold, or otherwise traded in, or services to be performed, in another place or other places in the territory, of a trade mark so resembling the first-mentioned trade mark that the use in the same place of both such marks in relation to the goods or services in respect of which such exclusive rights respectively subsist would be likely to deceive or cause confusion: Provided that on application in the prescribed manner by the proprietor of a trade mark who intends to assign it, or of a person who claims that a trade mark was transmitted to him or to a predecessor in title of his after the commencement of this Act, the registrar, if he is satisfied that in all the circumstances the use of the trade marks in the exercise of the said rights would not be contrary to the public interest, may, on payment of the fee prescribed, approve the assignment or transmission, and an assignment or transmission so approved shall not be deemed to be, or to have been, invalid under this subsection or under subsection (4) of this section, provided that in the case of a registered trade mark application under section 51 for the registration of the title of the person becoming entitled is made within six months from the date on which the approval is given or, in the case of a transmission, was made before that date.

(7) Notwithstanding anything contained in subsections (1) and (2) and subject to the provisions of subsections (4) and (6),

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

oorsaak of sou veroorsaak het: Met dien verstande dat wanneer 'n handelsmerk in so 'n geval soos vermeld gesedeer of oorgedra word of gesedeer of oorgedra is, die sessie of oordrag nie kragtens hierdie subartikel geag word ongeldig te wees of te gewees het nie, indien die alleenregte wat die betrokke persone as gevolg daarvan het, onderskeidelik sodanig is, of was, dat hulle, met inagneming van die beperkings daarop gelê, nie uitoefenbaar is nie deur twee of meer van daardie persone in verband met goedere wat verkoop gaan word of waarmee andersins handel gedryf gaan word of dienste wat verrig gaan word, binne die gebied (behalwe vir uitvoer daaruit), of in verband met goedere wat uitgevoer gaan word na dieselfde mark buite die gebied.

(5) Die eienaar van 'n geregistreerde handelsmerk wat van voorneme is om dit ten opsigte van goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is, te sedeer, kan aan die registrateur op die voorgeskrewe wyse 'n saakstelling voorlê waarin die omstandighede uiteengesit word, en die registrateur kan, na betaling van die voorgeskrewe gelde, aan hom 'n sertifikaat uitreik waarin verklaar word of, met inagneming van die goedere of dienste en die handelsmerke waarna in die saakstelling verwys word, die voorgenome sessie van eersgenoemde handelsmerk kragtens subartikel (4) ongeldig sou wees al dan nie, en 'n sertifikaat aldus uitgereik is, behoudens die bepalinge van hierdie artikel wat betref 'n appêl, en tensy bewys word dat die sertifikaat deur bedrog of wanvoorstelling verkry is, afdoende ten aansien van die geldigheid of ongeldigheid, kragtens genoemde subartikel, van die sessie vir sover daardie geldigheid of ongeldigheid afhang van die feite in die saakstelling uiteengesit, maar, wat 'n sertifikaat ten gunste van geldigheid betref, slegs indien aansoek om registrasie van die titel van die persoon wat geregtig word, kragtens artikel 51 gedoen word binne ses maande vanaf die datum waarop die sertifikaat uitgereik word.

(6) Ondanks andersluidende bepalinge in subartikel (1), (2) en (3) vervat, kan 'n handelsmerk nie gesedeer of oorgedra word nie in 'n geval waar, as gevolg van 'n sessie of oordrag daarvan, een van die betrokke persone, hetsy kragtens die gemene reg of deur registrasie, onder die omstandighede 'n alleenreg op die gebruik van die handelsmerk sou hê wat beperk is tot gebruik in verband met goedere wat verkoop gaan word, of waarmee andersins handel gedryf gaan word, of dienste wat verrig gaan word, op 'n plek of plekke in die gebied, en 'n ander van daardie persone 'n alleenreg aldus sou hê op die gebruik, in verband met goedere wat verkoop gaan word, of waarmee andersins handel gedryf gaan word, of dienste wat verrig gaan word, op 'n ander plek of ander plekke in die gebied, van 'n handelsmerk wat só met eersgenoemde handelsmerk ooreenkom dat die gebruik op dieselfde plek van beide sodanige merke in verband met die goedere of dienste ten opsigte waarvan sodanige alleenregte onderskeidelik bestaan, waarskynlik sou mislei of verwarring sou veroorsaak: Met dien verstande dat op aansoek op die voorgeskrewe wyse deur die eienaar van 'n handelsmerk wat van voorneme is om dit te sedeer, of deur 'n persoon wat daarop aanspraak maak dat 'n handelsmerk aan hom of aan 'n regsvoorganger van hom na die inwerkingtreding van hierdie Wet oorgedra is, die registrateur na betaling van die voorgeskrewe gelde die sessie of oordrag kan goedkeur indien hy oortuig is dat onder al die omstandighede die gebruik van die handelsmerke by die uitoefening van bedoelde regte nie met die openbare belang strydig sou wees nie, en 'n aldus goedgekeurde sessie of oordrag word nie kragtens hierdie subartikel of subartikel (4) van hierdie artikel geag ongeldig te wees of te gewees het nie mits, in die geval van 'n geregistreerde handelsmerk, aansoek kragtens artikel 51 om die registrasie van die titel van die persoon wat geregtig word, gedoen word binne ses maande van die datum waarop die goedkeuring verleen is, of, in die geval van 'n oordrag, voor daardie datum gedoen is.

(7) Ondanks die bepalinge van subartikels (1) en (2) en behoudens die bepalinge van subartikels (4) en (6), wanneer 'n

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

where a trade mark which is the subject of a pending application for registration has subsequent to the date of the application been assigned or transmitted, the registrar may, on application in the prescribed manner and subject to such conditions as he may deem necessary, allow, on payment of the fee prescribed, the person or persons entitled to such trade mark by reason of such assignment or transmission, to be substituted as applicant or applicants for registration of the trade mark.

(8) Any decision of the registrar under this section shall be subject to appeal to the court.

Power of
registered
proprietor to
assign and give
receipts.

50. Subject to the provisions of this Act, the person for the time being entered in the register as proprietor of a trade mark shall, subject to any rights appearing from the register to be vested in any other person, have power to assign the trade mark and to give effectual receipts for any consideration for an assignment thereof.

Registration of
assignments and
transmissions.

51. (1) Where a person becomes entitled by assignment or transmission to a registered trade mark, he shall make application to the registrar on the form prescribed to register his title, and the registrar shall on receipt of the application together with the fee prescribed and of proof of title to his satisfaction, register him as the proprietor of the trade mark in respect of the goods or services in respect of which the assignment or transmission has effect, and shall cause particulars of the assignment or transmission to be entered in the register.

(2) Every application to register an assignment or transmission in terms of subsection (1) shall recite the effective date of such assignment or transmission and, if application is made more than twelve months after such date, the applicant shall be liable to pay such penalty as may be prescribed.

(3) Any decision of the registrar under this section shall be subject to appeal to the court.

(4) Except for the purposes of an appeal under this section or of an application under section 33, a document or instrument in respect of which no entry has been made in the register in accordance with the provisions of subsection (1) of this section, shall not be admitted in evidence in any court in proof of the title to a trade mark unless the court otherwise directs.

PART XI

CERTIFICATION MARKS

Certification marks.

52. (1) A mark adapted to distinguish, in the course of trade, goods or services certified by any person in respect of origin, material, mode of manufacture or performance, quality, accuracy or any other characteristic, as the case may be, from goods or services not so certified, shall, on application in the manner provided for in this section, and subject to the provisions thereof, be registrable as a trade mark in part A of the register in respect of such first-mentioned goods or services, in the name, as proprietor thereof, of that person: Provided that a mark may not be so registered in the name of a person who carries on a trade in goods or services of the kind in question.

(2) An application for the registration of a mark under this section shall be made to the registrar in the prescribed manner, and may be made by any government or provincial authority or any person desiring to be registered as the proprietor thereof.

(3) In determining whether a mark is adapted to distinguish goods or services as is contemplated in subsection (1), regard may be had to the extent to which—

(a) the mark is inherently adapted so to distinguish the goods or services in question; and

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

handelsmerk wat die onderwerp van 'n hangende aansoek om registrasie is, na die datum van die aansoek gesedeer of oorgedra is, kan die registrateur, op aansoek op die voorgeskrewe wyse en onderworpe aan die voorwaardes wat hy nodig ag, na betaling van die voorgeskrewe geld, toelaat dat die persoon of persone wat as gevolg van die sessie of oordrag op die handelsmerk geregtig is, as applikant of applikante om registrasie van die handelsmerk vervang word.

(8) Teen 'n beslissing van die registrateur kragtens hierdie artikel kan na die hof geappelleer word.

50. Behoudens die bepalings van hierdie Wet, is die persoon wie se naam op die betrokke tydstip in die register ingeskrywe staan as die eienaar van 'n handelsmerk, bevoeg, onderworpe aan enige regte wat blykens die register by 'n ander persoon berus, om die handelsmerk te sedeer en om geldige kwitansies te gee vir 'n teenprestasie vir 'n sessie daarvan.

Bevoegdheid van geregistreerde eienaar om te sedeer en kwitansies te gee.

51. (1) Waar iemand deur sessie of oordrag op 'n geregistreerde handelsmerk geregtig word, moet hy op die voorgeskrewe vorm by die registrateur aansoek doen om sy titel te registreer, en na ontvangs van die aansoek tesame met die voorgeskrewe gelde en van bewys van titel tot sy bevrediging, registreer die registrateur hom as die eienaar van die handelsmerk ten opsigte van die goedere of dienste ten opsigte waarvan die sessie of oordrag geld, en laat hy besonderhede van die sessie of oordrag in die register inskryf.

Registrasie van sessies en oordragte.

(2) Elke aansoek ingevolge subartikel (1) om 'n sessie of oordrag te registreer moet die effektiewe datum van die sessie of oordrag noem, en indien aansoek meer as twaalf maande na daardie datum gedoen word, is die applikant aanspreeklik om die boete wat voorgeskryf word, te betaal.

(3) Teen 'n beslissing van die registrateur kragtens hierdie artikel kan na die hof geappelleer word.

(4) Behalwe vir die doeleindes van 'n appèl ingevolge hierdie artikel of van 'n aansoek kragtens artikel 33, is 'n dokument of akte ten aansien waarvan geen inskrywing in die register ooreenkomstig die bepalings van subartikel (1) van hierdie artikel gemaak is nie, nie in 'n hof as bewys van die titel tot 'n handelsmerk toelaatbaar nie, tensy die hof anders gelas.

DEEL XI

WAARMERKINGSMERKE

52. (1) 'n Merk wat geskik is om in die loop van die handel goedere of dienste wat deur 'n persoon gewaarmerk is ten opsigte van oorsprong, materiaal, wyse van vervaardiging of werkverrigting, gehalte, akkuraatheid of 'n ander hoedanigheid, na gelang van die geval, te onderskei van goedere of dienste wat nie aldus gewaarmerk is nie, is, op aansoek op die wyse by hierdie artikel bepaal, en behoudens die bepalings daarvan, registreerbaar as 'n handelsmerk in deel A van die register ten opsigte van sodanige eersgenoemde goedere of dienste op die naam, as eienaar daarvan, van daardie persoon: Met dien verstande dat 'n merk nie aldus geregistreer kan word nie op die naam van 'n persoon wat in die betrokke soort goedere of dienste handel drywe.

Waarmerkingsmerke.

(2) 'n Aansoek om die registrasie van 'n merk kragtens hierdie artikel moet op die voorgeskrewe wyse by die registrateur gedoen word, en kan gedoen word deur 'n regerings- of provinsiale owerheid of 'n persoon wat verlang om as eienaar daarvan geregistreer te word.

(3) By bepaling van die vraag of 'n merk geskik is om goedere of dienste te onderskei soos in subartikel (1) beoog, kan in aanmerking geneem word die mate waarin—

(a) die merk in wese geskik is om die betrokke goedere of dienste aldus te onderskei; en

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

(b) the mark is in fact adapted so to distinguish, by reason of the use thereof or of any other circumstances, the goods or services in question.

(4) There shall be submitted to the registrar rules (which shall thereupon become part of the application) stating the circumstances in which the proprietor concerned is to certify goods or services as contemplated in subsection (1) and to authorize the use of such mark, and otherwise governing the use thereof.

(5) The provisions of subsections (2) and (4) to (7), both inclusive, of section 20, shall have effect in relation to an application under subsection (2) of this section as they have effect in relation to an application under subsection (1) of the said section 20.

(6) In the exercise of his powers under subsection (5) of this section the registrar shall have regard to the same considerations, so far as they are relevant, to which he would have regard if the application were an application under section 20 (1) and to any other relevant considerations, including—

- (a) the desirability of ensuring that a certification mark shall comprise some indication that it is such a mark;
- (b) the competency of the applicant to certify the goods or services in respect of which the mark is to be registered;
- (c) the adequacy of the rules in question; and
- (d) the advantage of the public,

and may call to his assistance one or more persons, who shall perform the prescribed functions.

(7) The rules referred to in subsection (4) shall after the acceptance of the application be open to inspection in the same manner as the register.

(8) The provisions of sections 21, 25, 26 to 30, both inclusive, and 37, shall have effect in relation to an application under subsection (2) of this section as they have effect in relation to an application under section 20 (1).

(9) The rules referred to in subsection (4) may, on the application of the registered proprietor concerned, be altered by the registrar.

(10) The registrar may require an application under subsection (9) to be advertised in the prescribed manner in any case where it appears to him to be expedient so to do, and if, where the registrar requires an application to be so advertised, any person gives, within the prescribed time, notice to the registrar of opposition to the application, the provisions of sections 26 to 30, both inclusive, shall *mutatis mutandis* apply, in so far as they can be applied.

(11) Subject to the provisions of this section, the provisions of this Act, except the provisions of sections 24 and 48, subsections (4) to (7), both inclusive, of section 49, and section 73 shall, except in so far as is otherwise provided in this Act, and in so far as they can be applied, apply to a certification mark.

(12) The power to order rectification of the register conferred by section 33 shall include, in relation to certification marks, rectification on the ground—

- (a) that, in the case of any goods or services in respect of which the mark is registered, the proprietor is no longer competent to certify those goods or services as is contemplated in subsection (1);
- (b) that the proprietor has failed to observe a provision of the rules which it was his duty to observe;
- (c) that it is no longer to the advantage of the public that the mark should be registered; or
- (d) that the advantage of the public demands that, if the mark remains registered, the rules in question should be varied.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

(b) die merk inderdaad geskik is om die betrokke goedere of dienste aldus te onderskei, weens die gebruik daarvan of ander omstandighede.

(4) Daar moet aan die registrateur reëls voorgelê word (wat daarop deel van die aansoek word) waarin vermeld word onder watter omstandighede die betrokke eienaar goedere of dienste moet waarmerk, soos in subartikel (1) beoog word, en die gebruik van daardie merk moet magtig, en wat andersins die gebruik daarvan reël.

(5) Die bepalings van subartikels (2) en (4) tot en met (7) van artikel 20 is van krag met betrekking tot 'n aansoek kragtens subartikel (2) van hierdie artikel net soos hulle van krag is met betrekking tot 'n aansoek kragtens subartikel (1) van genoemde artikel 20.

(6) By die uitoefening van sy bevoegdhede kragtens subartikel (5) van hierdie artikel moet die registrateur dieselfde oorwegings in aanmerking neem, vir sover hulle ter sake is, wat hy in aanmerking sou geneem het indien die aansoek 'n aansoek kragtens artikel 20 (1) was, en enige ander oorwegings wat ter sake is, met inbegrip van—

(a) die wenslikheid om te verseker dat 'n waarmerkingsmerk 'n aanduiding bevat dat dit so 'n merk is;

(b) die bevoegdheid van die applikant om die goedere of dienste ten opsigte waarvan die merk geregistreer gaan word, te waarmerk;

(c) die toereikendheid van die betrokke reëls; en

(d) die voordeel van die publiek.

en kan hy een of meer persone oproep om hom by te staan, wat die voorgeskrewe werksaamhede verrig.

(7) Die reëls bedoel in subartikel (4) kan na aanname van die aansoek op dieselfde wyse ingesien word as die register.

(8) Die bepalings van artikels 21, 25, 26 tot en met 30, en 37 is van krag met betrekking tot 'n aansoek kragtens subartikel (2) van hierdie artikel, net soos hulle van krag is met betrekking tot 'n aansoek kragtens artikel 20 (1).

(9) Die reëls bedoel in subartikel (4) kan, op aansoek van die betrokke geregistreerde eienaar, deur die registrateur gewysig word.

(10) Die registrateur kan vereis dat 'n aansoek kragtens subartikel (9) op die voorgeskrewe wyse bekend gemaak word, indien dit vir hom dienstig lyk dat dit gedoen word, en indien, in 'n geval waar die registrateur vereis dat 'n aansoek aldus bekend gemaak word, iemand binne die voorgeskrewe tydperk aan die registrateur kennis van verset teen die aansoek gee, is die bepalings van artikels 26 tot en met 30 *mutatis mutandis* van toepassing, vir sover hulle toegepas kan word.

(11) Behoudens die bepalings van hierdie artikel is die bepalings van hierdie Wet, uitgesonderd die bepalings van artikels 24 en 48, subartikels (4) tot en met (7) van artikel 49, en artikel 73 van toepassing op 'n waarmerkingsmerk, behalwe vir sover in hierdie Wet anders bepaal word, en vir sover hulle toegepas kan word.

(12) Die bevoegdheid wat by artikel 33 verleen word, om te gelas dat die register verbeter word, behels, met betrekking tot waarmerkingsmerke, ook verbetering op grond daarvan—

(a) dat, in die geval van goedere of dienste ten opsigte waarvan die merk geregistreer is, die eienaar nie meer bevoeg is nie om daardie goedere of dienste te waarmerk soos in subartikel (1) beoog word;

(b) dat die eienaar in gebreke gebly het om 'n bepaling van die reëls na te kom wat hy verplig was om na te kom;

(c) dat dit nie meer tot voordeel van die publiek is dat die merk geregistreer moet wees nie; of

(d) dat die voordeel van die publiek vereis dat, indien die merk geregistreer bly, die betrokke reëls gewysig word.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

(13) A certification mark shall not be assignable or transmissible otherwise than with the consent of the registrar, who may grant his consent subject to such terms and conditions as he may think fit.

(14) Subject to the provisions of section 69, the court may, on the application of the registrar or of any person aggrieved, and the registrar may, on the application of any person aggrieved, make such order as it or he thinks fit for varying the rules which govern the use of such mark.

(15) There shall be a right of appeal to the court in the prescribed manner against refusal by a registered proprietor of a certification mark to certify goods or services, or to authorize the use of the certification mark, in accordance with such rules.

(16) A person called to assist the registrar in terms of subsection (6) shall be entitled to the prescribed remuneration.

PART XII

DEFENSIVE TRADE MARKS

Defensive
registration of
well-known trade
marks.

53. (1) Where the registrar is of opinion that, by reason of the extent of use or of any other circumstances, a trade mark registered in part A of the register would, if used in relation to goods or services other than the goods or services in respect of which it is registered, be likely to be taken as indicating a connection in the course of trade between the first-mentioned goods or services and the proprietor of the registered trade mark, then, notwithstanding that the proprietor does not use or propose to use the trade mark in relation to the first-mentioned goods or services and notwithstanding anything in section 36 contained, the trade mark may, on application by the proprietor in the prescribed manner, and on payment of the fee prescribed, be registered in his name in respect of the first-mentioned goods or services as a defensive trade mark, and such a trade mark, while so registered, shall not be liable to be taken off the register under section 36 in respect of those goods or services.

(2) The registered proprietor of a trade mark may apply in the prescribed manner for the registration thereof in respect of any goods or services as a defensive trade mark, notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods or services otherwise than as a defensive trade mark, or may apply for the registration thereof in respect of any goods or services otherwise than as a defensive trade mark notwithstanding that it is already registered in his name in respect of those goods or services as a defensive trade mark, in each case in lieu of the existing registration.

(3) A trade mark registered as a defensive trade mark and that trade mark as otherwise registered in the name of the same proprietor shall, notwithstanding that the respective registrations are in respect of different goods or services, be deemed to be, and shall be registered as, associated trade marks.

(4) On application to the court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 69, to the registrar by any person aggrieved, the registration of a trade mark as a defensive trade mark may be cancelled on the ground that the requirements of subsection (1) of this section are no longer satisfied in respect of any goods or services in respect of which the trade mark is registered in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark, or may be cancelled

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

(13) 'n Waarmerkingsmerk kan nie gesedeer of oorgedra word nie behalwe met die toestemming van die registrateur, en hy kan sy toestemming verleen onderworpe aan die bedinge en voorwaardes wat hy goedvind.

(14) Behoudens die bepalings van artikel 69 kan die hof, op aansoek van die registrateur of iemand wat gegrief voel, en kan die registrateur, op aansoek van iemand wat gegrief voel, 'n bevel uitreik wat die hof of die registrateur geskik ag om die reëls wat die gebruik van daardie merk reël, te wysig.

(15) Daar is 'n reg van appèl na die hof op die voorgeskrewe wyse teen weiering deur 'n geregistreerde eienaar van 'n waarmerkingsmerk om, ooreenkomstig sodanige reëls, goedere of dienste te waarmark, of gebruik van die waarmerkingsmerk te magtig.

(16) Iemand wat opgeroep is om die registrateur ingevolge subartikel (6) by te staan, is geregtig op die voorgeskrewe vergoeding.

DEEL XII

DEFENSIEWE HANDELSMERKE

53. (1) Wanneer die registrateur van oordeel is dat, as gevolg van die omvang van gebruik of van ander omstandighede, 'n handelsmerk, wat in deel A van die register geregistreer is, indien dit gebruik word met betrekking tot ander goedere of dienste as die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is, waarskynlik beskou sal word as 'n aanduiding van 'n verband in die loop van die handel tussen eersgenoemde goedere of dienste en die eienaar van die geregistreerde handelsmerk, kan die handelsmerk, ondanks die feit dat die eienaar nie die handelsmerk gebruik of van voorneme is om dit te gebruik met betrekking tot die eersgenoemde goedere of dienste nie en ondanks die bepalings van artikel 36, op aansoek deur die eienaar op die voorgeskrewe wyse en na betaling van die voorgeskrewe gelde, op sy naam ten opsigte van eersgenoemde goedere of dienste as 'n defensiewe handelsmerk geregistreer word, en so 'n handelsmerk, terwyl dit aldus geregistreer bly, is nie kragtens artikel 36 aan verwydering van die register ten opsigte van daardie goedere of dienste onderhewig nie.

Defensiewe
registrasie van
welbekende
handelsmerke.

(2) Die geregistreerde eienaar van 'n handelsmerk kan op die voorgeskrewe wyse aansoek doen om die registrasie daarvan ten opsigte van enige goedere of dienste as 'n defensiewe handelsmerk, ondanks die feit dat dit alreeds op sy naam ten opsigte van daardie goedere of dienste anders as 'n defensiewe handelsmerk geregistreer is, of hy kan aansoek doen om die registrasie daarvan ten opsigte van goedere of dienste anders as 'n defensiewe handelsmerk, ondanks die feit dat dit alreeds op sy naam ten opsigte van daardie goedere of dienste as 'n defensiewe handelsmerk geregistreer is, in iedere geval in plaas van die bestaande registrasie.

(3) 'n Handelsmerk wat as 'n defensiewe handelsmerk geregistreer is, en daardie handelsmerk soos andersins op naam van dieselfde eienaar geregistreer word, ondanks die feit dat die onderskeie registrasies ten opsigte van verskillende goedere of dienste is, geag geassosieerde handelsmerke te wees en word as sodanig geregistreer.

(4) Op aansoek by die hof, of, na keuse van die aansoeker en behoudens die bepalings van artikel 69, by die registrateur, deur iemand wat gegrief voel, kan die registrasie van 'n handelsmerk as 'n defensiewe handelsmerk ingetrek word op grond daarvan dat daar nie meer aan die voorskrifte van subartikel (1) van hierdie artikel voldoen word nie ten opsigte van goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk op naam van dieselfde eienaar anders as 'n defensiewe handelsmerk geregistreer is, of kan dit ingetrek word met betrekking tot goedere of dienste ten opsigte waarvan dit as 'n defensiewe handelsmerk

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

with regard to any goods or services in respect of which it is registered as a defensive trade mark on the ground that there is no longer any likelihood that the use of the trade mark in relation to those goods or services would be taken as indicating a connection such as is mentioned in subsection (1) of this section.

(5) The registrar may at any time cancel the registration as a defensive trade mark of a trade mark of which there is no longer any registration in the name of the same proprietor otherwise than as a defensive trade mark.

(6) Except as otherwise expressly provided in this section, the provisions of this Act shall apply *mutatis mutandis* in respect of the registration or cancellation of the registration of trade marks as defensive trade marks and of trade marks so registered as they apply in other cases.

PART XIII

POWERS AND DUTIES OF REGISTRAR

Venue of proceedings.

54. The place where any proceedings before the registrar under this Act are to be heard and determined in any particular case shall be determined by the registrar after consultation with the party or parties concerned, and such proceedings shall be heard and determined by him at that place.

General powers of registrar.

55. (1) The registrar may, for the purposes of this Act—
- (a) receive evidence and determine whether and to what extent it shall be given by affidavit or *viva voce* upon oath;
 - (b) summon witnesses and issue commissions *de bene esse*;
 - (c) order discovery or inspection, and require the due production of documents;
 - (d) consider any interlocutory or other matters as may seem expedient;
 - (e) award costs against any party to any proceedings before him,

and generally the registrar shall in connection with any proceedings before him have all such powers and jurisdiction as are possessed by a single judge in a civil action before the court.

(2) Where express provision is not contained in this Act on any matter of procedure, the registrar shall have recourse to the rules governing procedure in the court.

(3) Whenever by this Act any period is specified within which any act or thing is to be done, the registrar may, unless otherwise expressly provided, extend the period either before or after its expiration.

Power of registrar to allow amendment of any document.

56. (1) The registrar may at any time before registration of a trade mark permit the amendment of any document relating to any application or proceedings before him on such terms as to costs or otherwise as he thinks just.

(2) If rights in a trade mark which is the subject of a pending application have been acquired by a body corporate subsequent to the date of application, the registrar may, on good cause shown and on payment of the fee prescribed, permit amendment of the application by the substitution of the name of the body corporate as applicant for registration notwithstanding that such body corporate was not in existence at the date of the application.

Duty of registrar in exercising discretionary power.

57. Whenever any discretionary power is by this Act given to the registrar, he shall not exercise that power adversely to an applicant without giving that applicant an opportunity of being heard personally or by his agent.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

geregistreer is, op grond daarvan dat dit nie meer waarskynlik is dat die gebruik van die handelsmerk met betrekking tot daardie goedere of dienste as 'n aanduiding van 'n in subartikel (1) van hierdie artikel genoemde verband beskou sal word nie.

(5) Die registrateur kan te eniger tyd die registrasie van 'n handelsmerk as 'n defensiewe handelsmerk intrek indien daar nie meer 'n registrasie van daardie handelsmerk anders dan as 'n defensiewe handelsmerk op die naam van dieselfde eienaar is nie.

(6) Behalwe soos anders uitdruklik in hierdie artikel bepaal, is die bepalings van hierdie Wet *mutatis mutandis* van toepassing ten opsigte van die registrasie of intrekking van die registrasie van handelsmerke as defensiewe handelsmerke en van handelsmerke aldus geregistreer, net soos hulle in ander gevalle van toepassing is.

DEEL XIII

BEVOEGDHEDE EN PLIGTE VAN REGISTRATEUR

54. Die plek waar die verrigtinge voor die registrateur ingevolge hierdie Wet moet plaasvind, word deur die registrateur bepaal na oorlegpleging met die betrokke party of partye, en bedoelde verrigtinge word aldaar deur hom verhoor en afgehandel.

Verhoorplek van verrigtinge.

55. (1) Die registrateur kan vir die doeleindes van hierdie Wet—

Algemene bevoegdheid van registrateur.

- (a) getuienis aanhoor en bepaal of en in hoeverre dit by wyse van beëdigde verklaring of *viva voce* onder eed gelewer moet word;
- (b) getuies dagvaar en kommissies *de bene esse* uitreik;
- (c) blootlegging of inspeksie van dokumente gelas en die behoorlike oorlegging daarvan vereis;
- (d) die interlokutoriese of ander aangeleenthede oorweeg wat dienstig lyk;
- (e) koste toeken teen 'n party by verrigtinge voor hom,

en in die algemeen het die registrateur in verband met verrigtinge voor hom al die bevoegdheid en regsbevoegdheid wat besit word deur 'n enkele regter in 'n siviele geding voor die hof.

(2) Waar in hierdie Wet geen uitdruklike voorsiening vir 'n aangeleentheid van prosedure gemaak word nie, moet die registrateur gebruik maak van die reëls wat die prosedure in die hof reël.

(3) Wanneer by hierdie Wet 'n tydperk bepaal word waarbinne 'n handeling verrig of iets gedoen moet word, kan die registrateur, tensy anders uitdruklik bepaal, die tydperk verleng, hetsy voor- of nadat dit verstryk het.

56. (1) Die registrateur kan te eniger tyd voor die registrasie van 'n handelsmerk die wysiging van 'n dokument wat betrekking het op 'n aansoek of verrigtinge voor hom, toelaat op die voorwaardes aangaande koste of andersins wat hy regverdig ag.

Bevoegdheid van registrateur om wysiging van 'n dokument toe te laat.

(2) Indien regte in 'n handelsmerk wat die onderwerp van 'n hangende aansoek is, deur 'n liggaam met regspersoonlikheid na die datum van die aansoek verkry is, kan die registrateur, om 'n gegronde rede aangevoer, en na betaling van die voorgeskrewe geld, toelaat dat die aansoek gewysig word deur die naam van die liggaam met regspersoonlikheid as applikant om registrasie te vervang, ondanks die feit dat daardie liggaam met regspersoonlikheid nie op die datum van die aansoek bestaan het nie.

57. Wanneer 'n diskresionêre bevoegdheid by hierdie Wet aan die registrateur verleen word, oefen hy nie daardie bevoegdheid teen 'n applikant uit sonder dat hy aan daardie applikant 'n geleentheid gegee het om persoonlik of deur sy agent aangehoor te word nie.

Plig van registrateur by uitoefening van diskresionêre bevoegdheid.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

Taxation of costs awarded by registrar.

58. Any costs awarded by the registrar shall be taxed by a taxing officer of the court, and payment thereof may be enforced in the same manner as if they were costs allowed by a judge of the court.

PART XIV

EVIDENCE

Register to be *prima facie* evidence.

59. Any register kept under this Act shall be *prima facie* evidence of any matters directed or authorized by this Act to be inserted in that register.

Certificates of registrar to be *prima facie* evidence.

60. (1) A certificate purporting to be under the hand of the registrar as to any entry, matter or thing which he is authorized by this Act to make or do, shall be *prima facie* evidence of the entry having been made and of the contents thereof and of the matter or thing having been done or left undone.

(2) Printed or written copies or extracts purporting to be copies of or extracts from any register or book or document relating to trade marks and kept in the trade marks office and certified by the registrar and sealed with the seal of that office, shall be admitted in evidence in all courts and proceedings without further proof or production of the originals.

Registration to be *prima facie* evidence of validity.

61. In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including applications under section 33 of this Act) the fact that a person is registered as proprietor of the trade mark shall be *prima facie* evidence of the validity of the original registration of the trade mark and of all subsequent assignments and transmissions thereof.

Certification of validity.

62. In any legal proceedings in which the validity of the registration of a registered trade mark is in issue and is decided in favour of the proprietor of the trade mark, the court may certify to that effect, and if it so certifies, then in any subsequent legal proceedings in which the validity of the registration of that trade mark is in issue, the proprietor of the trade mark, on obtaining a final order or judgment in his favour, shall be entitled to his full costs, charges and expenses as between attorney and client, unless in the subsequent proceedings the court certifies otherwise.

PART XV

APPEALS TO AND POWERS OF THE COURT

Appeal against decisions of the registrar to the court and powers of the court.

63. (1) In addition to any right of appeal specifically conferred in respect of proceedings under this Act, any party to any proceedings before the registrar, other than proceedings under section 28, may appeal to the court against any decision or order pursuant to such proceedings.

(2) Subject to the provisions of subsection (5), an appeal against the decision of the court in any appeal to it under this Act shall lie to the appellate division of the Supreme Court.

(3) In addition to any other powers conferred upon it by this Act, the court may in relation to such appeal—

(a) confirm, vary or reverse the order or decision appealed against, as justice may require;

(b) if the record does not furnish sufficient evidence or information for the determination of the appeal, remit the matter to the registrar with instructions in regard to the taking of further evidence or the setting out of further information;

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

58. Koste deur die registrateur toegeken, word getakseer deur 'n takseermeester van die hof, en betaling daarvan kan op dieselfde wyse afgedwing word asof dit koste was wat deur 'n regter van die hof toegestaan is.

Taksasie van koste deur registrateur toegeken.

DEEL XIV

BEWYSLEWERING

59. 'n Register kragtens hierdie Wet gehou, is *prima facie*-bewys van aangeleenthede wat ingevolge hierdie Wet in daardie register ingeskryf moet of kan word.

Register is *prima facie*-bewys.

60. (1) 'n Sertifikaat wat heet onder die handtekening van die registrateur te wees aangaande 'n inskrywing, aangeleentheid of iets wat hy by hierdie Wet gemagtig is om te maak of te doen, is *prima facie*-bewys dat die inskrywing gemaak is en van die inhoud daarvan en dat die aangeleentheid of iets gedoen of ongedaan gelaat is.

Sertifikate van registrateur is *prima facie*-bewys.

(2) Gedrukte of geskrewe afskrifte of uittreksels wat afskrifte van of uittreksels uit 'n register of boek of dokument heet te wees wat op handelsmerke betrekking het en wat in die kantoor van handelsmerke gehou word, en deur die registrateur gesertifiseer en met die seël van daardie kantoor geseël heet te wees, word in alle howe en verrigtinge as getuienis toegelaat sonder verdere bewys of oorlegging van die oorspronklikes.

61. In alle regsgedinge met betrekking tot 'n geregistreerde handelsmerk (met inbegrip van aansoeke kragtens artikel 33 van hierdie Wet) is die feit dat iemand as eienaar van die handelsmerk geregistreer is, *prima facie*-bewys van die geldigheid van die oorspronklike registrasie van die handelsmerk en van alle daaropvolgende sessies en oordragte daarvan.

Registrasie is *prima facie*-bewys van geldigheid.

62. In 'n regsgeding waarin die geldigheid van die registrasie van 'n geregistreerde handelsmerk in geskil is en ten gunste van die eienaar van die handelsmerk beslis word, kan die hof te dien effekte sertifiseer, en indien die hof aldus sertifiseer, is die eienaar van die handelsmerk in enige latere regsgeding waarin die geldigheid van die registrasie van daardie handelsmerk in geskil is, en wanneer hy 'n finale bevel of uitspraak in sy guns verkry, geregtig op sy volle koste, onkoste en uitgawes, volgens die skaal tussen prokureur en kliënt, tensy in die latere geding die hof anders sertifiseer.

Sertifisering van geldigheid.

DEEL XV

APPËLLE NA EN BEVOEGDHEDE VAN DIE HOF

63. (1) Benewens enige reg van appèl uitdruklik ten opsigte van verrigtinge ingevolge hierdie Wet verleen, kan 'n party by verrigtinge voor die registrateur, behalwe verrigtinge ingevolge artikel 28, na die hof appelleer teen 'n beslissing of bevel ingevolge daardie verrigtinge.

Appèl teen beslissings van die registrateur na die hof en bevoegdhe van die hof.

(2) Teen die uitspraak van die hof in 'n appèl na hom ingevolge hierdie Wet kan daar, behoudens die bepalings van subartikel (5), na die appèlafdeling van die Hooggeregshof geappelleer word.

(3) Benewens enige ander bevoegdhe aan hom by hierdie Wet verleen, kan die hof met betrekking tot so 'n appèl—

(a) die bevel of beslissing waarteen geappelleer word, bekragtig, wysig of omverwerp, na vereiste van die geregtigheid;

(b) indien die notule nie genoegsame getuienis of inligting vir die beslissing van die appèl verskaf nie, die aangeleentheid na die registrateur terugverwys met opdrag betreffende die afneem van verdere getuienis of die uiteensit van verdere inligting;

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

- (c) order the parties or either of them to produce at some convenient time in the court of appeal such further proof as shall to it seem necessary or desirable; or
- (d) take any other course which may lead to the just, speedy and, as far as may be possible, inexpensive settlement of the case; and
- (e) make such order as to costs as justice may require.

(4) (a) Every appeal to the court shall be noted and prosecuted in the manner prescribed by law for appeals to it against a civil order or decision of a single judge of the court, save that the period within which such appeal shall be noted shall be three months after the date of the order or decision and that the appeal shall be prosecuted within six weeks of the date upon which it was noted: Provided that the court may, on application and on good cause shown, allow such extension of time for noting or prosecuting the appeal as may be necessary.

(b) Every appeal to the appellate division of the Supreme Court shall be noted and prosecuted in the manner prescribed by law for appeals to such division in civil proceedings save that no special leave to appeal to such division shall be necessary.

(5) The parties to proceedings before the registrar shall be deemed to be parties to civil proceedings for the purposes of section 20 (3) of the Supreme Court Act, 1959 (Act No. 59 of 1959), and the appellate division of the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine an appeal against an order or decision of the registrar without any intermediate appeal first having been heard and determined by the court, if the said parties lodge with the registrar notice in writing of their consent thereto on the form prescribed and pay the prescribed fee.

Power to order production of certificate of registration.

64. In addition to any other powers conferred upon it by this Act, the court may in relation to any application or appeal under this Act order any party to deliver to the court or to the registrar the certificate of registration of any trade mark.

Notice to registrar of application to court.

65. Before any application is made to the court for an order involving the performance of any act by the registrar or affecting any entry in the register, the applicant shall in the manner prescribed give the registrar at least fourteen days' notice before the hearing of such application: Provided that the registrar may, in his discretion, waive such notice or accept such shorter notice as he may in the circumstances deem sufficient.

Registrar's appearance in proceedings involving rectification of register.

66. (1) In any legal proceedings in which the relief sought includes alteration or rectification of the register, the registrar shall have the right to appear and be heard, and shall appear if so directed by the court.

(2) Unless otherwise directed by the court, the registrar, in lieu of appearing and being heard, may submit to the court a statement in writing signed by him, giving particulars of the proceedings before him in relation to the matter in issue or of the grounds of any decision given by him affecting such matter or of the practice of the trade marks office in like cases or of such other matters relevant to the issues and within his knowledge as registrar, as he thinks fit, and the statement shall be deemed to form part of the evidence in the proceedings.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

- (c) die partye of die een of die ander van hulle beveel om op 'n geleë tydstip in die hof van appèl die verdere bewyse voor te lê wat vir hom nodig of wenslik voorkom; of
 - (d) enige ander weg inslaan wat lei tot die regverdige, spoedige en sover moontlik goedkoop beslegting van die saak; en
 - (e) die bevel aangaande koste uitreik wat die geregtigheid vereis.
- (4) (a) Elke appèl na die hof word aangeteken en voortgesit op die wyse by wet voorgeskryf vir appèlle na hom teen 'n siviele bevel of beslissing van 'n enkele regter van die hof, behalwe dat die tydperk waarin so 'n appèl aangeteken moet word, drie maande na die datum van die bevel of beslissing is en dat die appèl voortgesit moet word binne ses weke na die datum waarop dit aangeteken is: Met dien verstande dat die hof op aansoek en om 'n gegronde rede aangevoer, so 'n verlenging van tyd vir die aanteken of voortsetting van die appèl kan toestaan as wat nodig is.
- (b) Elke appèl na die appèlafdeling van die Hooggeregshof word aangeteken en voortgesit op die wyse by wet voorgeskryf vir appèlle in siviele gedinge na daardie afdeling, behalwe dat geen spesiale verloff om na daardie afdeling te appelleer, nodig is nie.
- (5) Die partye by verrigtinge voor die registrateur word geag partye by 'n siviele geding te wees vir die doeleindes van artikel 20 (3) van die Wet op die Hooggeregshof, 1959 (Wet No. 59 van 1959), en die appèlafdeling van die Hooggeregshof is regsbevoeg om 'n appèl teen 'n bevel of beslissing van die registrateur te verhoor en te beslis sonder dat 'n tussenkomende appèl eers deur die hof verhoor en beslis is, indien bedoelde partye 'n skriftelike kennisgewing van hulle toestemming daartoe op die voorgeskrewe vorm by die registrateur indien en die voorgeskrewe geld betaal.

64. Benewens ander bevoegdhede wat by hierdie Wet aan hom verleen word, kan die hof met betrekking tot 'n aansoek of appèl ingevolge hierdie Wet 'n party bevel om die registrasiesertifikaat van 'n handelsmerk aan die hof of aan die registrateur te lewer.

Bevoegdheid om oorlegging van registrasiesertifikaat te beveel.

65. Voordat aansoek by die hof gedoen word om 'n bevel wat die verrigting van 'n handeling deur die registrateur meebring of 'n inskrywing in die register raak, moet die applikant op die voorgeskrewe wyse aan die registrateur minstens veertien dae voor die verhoor van die aansoek kennis gee: Met dien verstande dat die registrateur na goëddunke van sodanige kennisgewing kan afsien of sodanige korter kennisgewing kan aanvaar as wat hy onder die omstandighede voldoende ag.

Kennisgewing aan registrateur van aansoek by hof.

66. (1) In 'n regsgeding waarin die verlangde verligting die verandering of verbetering van die register insluit, het die registrateur die reg om te verskyn en aangehoor te word, en moet hy verskyn indien hy aldus deur die hof gelas word.

Registrateur se verskyning in verrigtinge wat op verbetering van register betrekking het.

(2) Tensy anders deur die hof gelas, kan die registrateur, in plaas daarvan om te verskyn en aangehoor te word, aan die hof 'n skriftelike deur hom ondertekende verklaring voorlê waarin hy besonderhede verstrek van die verrigtinge voor hom met betrekking tot die geskilpunt of van die gronde van 'n beslissing deur hom gegee wat die geskilpunt raak of van die praktyk in die kantoor van handelsmerke in dergelyke gevalle, of van die ander aangeleenthede wat met die geskilpunte in verband staan en binne sy kennis as registrateur is wat hy goedvind, en die verklaring word geag deel uit te maak van die getuienis in die verrigtinge.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

Court's power to review registrar's decision.

67. The court, in dealing with any question of the rectification of the register (including all applications under the provisions of section 33), shall have power to review any decision of the registrar relating to the entry in question or the correction sought to be made.

Discretion of court in appeals.

68. In any appeal against a decision of the registrar to the court under this Act, the court shall have power to exercise the same discretionary powers as under this Act are conferred upon the registrar.

Procedure in cases of option to apply to court or registrar.

69. Where under any provision of this Act an applicant has an option to make an application either to the court or to the registrar—

- (a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending before the court, the application must be made to the court;
- (b) if in any other case the application is made to the registrar, he may at any stage of the proceedings refer the application to the court, or he may after hearing the parties determine the question between them subject to an appeal to the court.

PART XVI

OFFENCES

Penalty for making false entries in registers, or making, producing or tendering false copy.

70. Any person who—

- (a) makes or causes to be made a false entry in any register kept under this Act; or
- (b) makes or causes to be made a writing falsely purporting to be a copy of an entry in any such register; or
- (c) produces or tenders or causes to be produced or tendered as evidence any such entry or copy thereof knowing the same to be false,

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding two hundred rand or to imprisonment for a period not exceeding twelve months or to both such fine and such imprisonment.

Penalty for making false statements for the purpose of deceiving or influencing registrar or other officer.

71. Any person who—

- (a) for the purpose of deceiving the registrar or any officer in the execution of the provisions of this Act; or
- (b) for the purpose of procuring or influencing the doing or omission of anything in relation to this Act or any matter thereunder,

makes a false statement or representation knowing the same to be false, shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding two hundred rand or to imprisonment for a period not exceeding twelve months or to both such fine and such imprisonment.

Penalty for falsely representing a trade mark as registered.

72. (1) Any person who makes a representation—

- (a) with respect to a mark not being a registered trade mark, to the effect that it is a registered trade mark; or
- (b) with respect to a part of a registered trade mark not being a part separately registered as a trade mark, to the effect that it is so registered; or
- (c) to the effect that a registered trade mark is registered in respect of any goods or services in respect of which it is not registered; or
- (d) to the effect that the registration of a trade mark gives an exclusive right to the use thereof in any circumstances in which, having regard to limitations entered in the register, the registration does not give that right,

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

67. By die behandeling van 'n vraag oor die verbetering van die register (met inbegrip van alle aansoeke ingevolge die bepalings van artikel 33), is die hof bevoeg om enige beslissing van die registrateur met betrekking tot die betrokke inskrywing of die verlangde verbetering te hersien.

Hof se bevoegdheid om registrateur se beslissing te hersien.

68. By 'n appèl teen 'n beslissing van die registrateur na die hof ingevolge hierdie Wet, is die hof bevoeg om dieselfde diskresionêre bevoegdhede uit te oefen as wat by hierdie Wet aan die registrateur verleen word.

Diskresie van hof in appèl.

69. Wanneer ingevolge 'n bepaling van hierdie Wet 'n applikant 'n keuse het om of by die hof of by die registrateur aansoek te doen—

Prosedure in gevalle van keuse om by hof of registrateur aansoek te doen.

- (a) indien verrigtinge aangaande die betrokke handelsmerk voor die hof hangende is, moet die aansoek by die hof gedoen word;
- (b) indien in 'n ander geval die aansoek by die registrateur gedoen word, kan hy in enige stadium van die verrigtinge die aansoek na die hof verwys, of kan hy nadat hy die partye aangehoor het die geskil tussen hulle beslis, onderworpe aan 'n appèl na die hof.

DEEL XVI

MISDRYWE

70. Iemand wat—

- (a) 'n valse inskrywing in 'n register gehou kragtens hierdie Wet maak of laat maak; of
- (b) 'n geskrif wat valslik heet 'n afskrif van 'n inskrywing in so 'n register te wees, maak of laat maak; of
- (c) so 'n inskrywing of afskrif daarvan as getuienis voorlê of aanbied of laat voorlê of aanbied terwyl hy weet dat dit vals is,

Straf vir aanbring van valse inskrywing in register en maak, voorlegging of aanbieding van valse afskrif.

is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens tweehonderd rand of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens twaalf maande of met sowel sodanige boete as sodanige gevangenisstraf.

71. Iemand wat—

- (a) met die doel om die registrateur of 'n beampte in die uitvoering van die bepalings van hierdie Wet te mislei; of
- (b) met die doel om die doen of die nalaat van enigiets met betrekking tot hierdie Wet of enige aangeleentheid daarkragtens, te verkry of te beïnvloed,

Straf vir maak van valse verklaring met die doel om registrateur of ander beampte te mislei of te beïnvloed.

'n valse verklaring of voorstelling maak terwyl hy weet dat dit vals is, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens tweehonderd rand of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens twaalf maande of met sowel sodanige boete as sodanige gevangenisstraf.

72. (1) Iemand wat 'n voorstelling doen—

- (a) met betrekking tot 'n merk wat nie 'n geregistreerde handelsmerk is nie, ten effekte dat dit 'n geregistreerde handelsmerk is; of
- (b) met betrekking tot 'n onderdeel van 'n geregistreerde handelsmerk wat nie 'n onderdeel is wat afsonderlik as 'n handelsmerk geregistreer is nie, ten effekte dat dit aldus geregistreer is; of
- (c) ten effekte dat 'n geregistreerde handelsmerk geregistreer is ten opsigte van goedere of dienste ten opsigte waarvan dit nie geregistreer is nie; of
- (d) ten effekte dat die registrasie van 'n handelsmerk 'n alleenreg op die gebruik daarvan verleen onder omstandighede waaronder, met die oog op die beperkings in die register ingeskryf, die registrasie nie daardie reg verleen nie,

Straf vir valslik voorgee dat handelsmerk geregistreer is.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding one hundred rand.

(2) For the purposes of this section, the use in the territory in relation to a trade mark of the word "registered" or of any abbreviation thereof or of any other word or letter which might reasonably be construed as referring to registration, shall be deemed to import a reference to registration in the register except—

- (a) where that word, abbreviation or letter is used in physical association with other words delineated in characters at least as large as those in which that word, abbreviation or letter is delineated and indicating that the reference is to registration as a trade mark under the law of a country outside the territory being a country under the law of which the registration referred to is in fact in force;
- (b) where that word (being a word other than the word "registered"), abbreviation or letter is of itself such as to indicate that the reference is to such registration as is referred to in paragraph (a); or
- (c) where that word, abbreviation or letter is used in relation to a mark registered as a trade mark under the law of a country outside the territory and in relation to goods to be exported to that country.

PART XVII

MISCELLANEOUS

Trade mark not to be deemed to be deceptive or confusing in certain cases.

73. The use of a registered trade mark in relation to goods between which and the person using the trade mark a form of connection in the course of trade subsists, shall not be deemed to be likely to deceive or cause confusion on the ground only that the trade mark has been or is used in relation to goods between which and that person or a predecessor in title of that person a different form of connection in the course of trade subsisted or subsists.

Use of trade mark for export trade.

74. (1) The application of a trade mark in the territory to goods to be exported from the territory, and any other act done in the territory in relation to goods to be so exported which, if done in relation to goods to be sold or otherwise traded in within the territory, would constitute use of a trade mark therein, shall be deemed to constitute use of the trade mark in relation to those goods for any purpose for which such use is material under this Act or at common law.

(2) Subsection (1) shall be deemed to have had effect in relation to an act done before the date of the commencement of this Act as it has effect in relation to an act done after that date, but shall not affect a determination of a court which was made before that date or the determination of an appeal against a determination so made.

Payment of prescribed fees to be made before acts done or documents issued.

75. Whenever under this Act any prescribed fee is payable in respect of any application, registration, matter or document, the registrar may refuse to perform the act or to receive or to issue the document (as the case may be) until the fee payable in respect thereof is paid.

Address for service.

76. (1) With every application or notice of opposition under this Act, the applicant or objector, as the case may be, shall furnish an address (not being a post box number) acceptable to the registrar as an address for service which shall, for all the

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete van hoogstens honderd rand.

(2) By die toepassing van hierdie artikel word die gebruik in die gebied met betrekking tot 'n handelsmerk van die woord „geregistreerde” of van 'n afkorting daarvan of van 'n ander woord of letter wat redelikerwys uitgelê kan word as 'n verwysing na registrasie, geag 'n verwysing na registrasie in die register in te hou behalwe—

- (a) waar daardie woord, afkorting of letter gebruik word in fisiese assosiasie met ander woorde afgebeeld in letters ten minste so groot as dié waarin daardie woord, afkorting of letter afgebeeld is en wat aandui dat die verwysing is na registrasie as 'n handelsmerk kragtens die wette van 'n land buite die gebied, synde 'n land kragtens die wette waarvan die bedoelde registrasie inderdaad van krag is;
- (b) waar daardie woord (synde 'n ander woord as die woord „geregistreer”), afkorting of letter op sigself sodanig is dat dit aandui dat daar na 'n in paragraaf (a) bedoelde registrasie verwys word; of
- (c) waar daardie woord, afkorting of letter gebruik word met betrekking tot 'n merk geregistreer as 'n handelsmerk kragtens die wette van 'n land buite die gebied en met betrekking tot goedere wat na daardie land uitgevoer gaan word.

DEEL XVII

GEMENGDE BEPALINGS

73. Die gebruik van 'n geregistreerde handelsmerk met betrekking tot goedere tussen welke goedere en die persoon wat die handelsmerk gebruik daar 'n vorm van verband in die loop van die handel bestaan, word nie geag waarskynlik misleiding of verwarring te veroorsaak nie op grond daarvan alleen dat die handelsmerk gebruik is, of word, met betrekking tot goedere tussen welke goedere en daardie persoon of 'n regsvoorganger van daardie persoon 'n ander vorm van verband in die loop van handel bestaan het of bestaan.

Handelsmerk word nie in sekere gevalle geag misleidend of verwarrend te wees nie.

74. (1) Die toepassing in die gebied van 'n handelsmerk op goedere wat uit die gebied uitgevoer gaan word en 'n ander handeling in die gebied verrig met betrekking tot goedere wat aldus uitgevoer gaan word, wat, indien met betrekking tot goedere verrig wat binne die gebied verkoop gaan word of waarmee andersins handel gedryf gaan word, gebruik van 'n handelsmerk daarin sou uitmaak, word geag gebruik van die handelsmerk uit te maak met betrekking tot daardie goedere vir 'n doel waarvoor sodanige gebruik ingevolge hierdie Wet of die gemene reg van wesenlike belang is.

Gebruik van handelsmerk vir uitvoerhandel.

(2) Subartikel (1) word geag van krag te wees met betrekking tot 'n handeling verrig voor die datum van inwerkingtreding van hierdie Wet soos dit van krag is met betrekking tot 'n handeling na daardie datum verrig, maar dit raak nie 'n beslissing van 'n hof wat voor daardie datum gegee is of die beslissing van 'n appèl teen 'n beslissing aldus gegee nie.

75. Wanneer daar ingevolge hierdie Wet enige voorgeskrewe geld ten opsigte van 'n aansoek, registrasie, aangeleentheid of dokument betaalbaar is, kan die registrateur weier om die handeling te verrig of om die dokument te ontvang of uit te reik (na gelang van die geval) totdat die geld wat ten opsigte daarvan betaalbaar is, betaal word.

Voorgeskrewe gelde moet betaal word voor verrigting van handelinge of uitreiking van dokumente.

76. (1) By elke aansoek of kennisgewing van verset kragtens hierdie Wet moet die aansoeker of beswaarmaker, na gelang van die geval, 'n adres (wat nie 'n posbusnommer is nie) wat vir die registrateur aanvaarbaar is as 'n adres vir bestelling verstrek,

Adres vir bestelling.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

purposes of the application or the notice of opposition, be deemed to be the address of the applicant or of the objector (as the case may be), and all documents in relation to the application or notice of opposition may be served by leaving them at or sending them to the address for service of the applicant or of the objector, as the case may be.

(2) Any address for service may with the approval of the registrar be changed by notice to the registrar on the form prescribed.

(3) The address for service furnished by an applicant in terms of this section shall be deemed to be the *domicilium citandi et executandi* of such applicant for the purposes of any proceedings relating to any entry made in the register in pursuance of the application.

Calculation of periods of time.

77. Where any period of time is specified by this Act as running from the doing of any act, it shall be reckoned as commencing on the day next following the doing of that act.

Persons under disability.

78. If any person is, by reason of minority, lunacy or other disability, incapable of making any declaration or doing any act required or permitted by this Act, then the guardian, curator or other legal representative (if any) of such person or if there be none, any person appointed by the court upon petition on behalf of the person under disability or on behalf of any other person interested in the making of such declaration or the doing of such act, may make the declaration or a declaration as nearly corresponding thereto as circumstances permit, and do the act in the name and on behalf of the person under disability, and all acts done by such substitute shall, for the purposes of this Act, be as effectual as if done by the person for whom he is substituted.

Fees, regulations, forms and classification of goods.

79. (1) The Minister in consultation with the Minister of Finance may prescribe a tariff, not inconsistent with this Act, of the fees which shall be payable to the registrar in respect of any application, registration, matter or document, and the fees shall be payable as so prescribed.

(2) The Minister may make regulations, not inconsistent with this Act, as to all matters, including forms and a schedule of classification of goods or services, which by this Act are required or permitted to be prescribed by regulation or which are necessary or convenient for giving effect to the provisions of this Act or for the conduct of any business relating to the trade marks office established by this Act.

Transitional provisions.

80. (1) Subject to the provisions of sections 3 and 81 the validity of any entry relating to a trade mark on the register of trade marks existing at the commencement of this Act shall be determined in accordance with the laws in force at the date of such entry.

Retrospective effect of certain provisions.

81. Sections 48 and 49, and those provisions of this Act which relate to registered users and assignments, shall be deemed to have come into operation on 1 January 1948.

Application in Eastern Caprivi Zipfel.

82. This Act and any amendment thereof shall apply also in the Eastern Caprivi Zipfel.

Repeal and amendment of laws.

83. (1) Sections 10 to 13 inclusive of the Patents, Designs and Trade Marks Proclamation, 1923, of the territory, and so much of the remainder of that Proclamation as relates to trade marks, are hereby repealed.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 48, 1973

wat vir alle doeleindes van die aansoek of die kennisgewing van verset, geag word die adres van die aansoeker of van die beswaarmaker (na gelang van die geval) te wees, en alle dokumente met betrekking tot die aansoek of kennisgewing van verset kan bestel word deur hulle te laat by of te stuur na die adres vir bestelling van die aansoeker of van die beswaarmaker, na gelang van die geval.

(2) 'n Adres vir bestelling kan met die goedkeuring van die registrateur verander word by kennisgewing op die voorgeskrewe vorm aan die registrateur.

(3) Die adres vir bestelling wat deur 'n aansoeker ingeвоel hierdie artikel verstrek is, word geag die *domicilium citandi et executandi* van sodanige aansoeker te wees vir die doeleindes van alle verrigtinge met betrekking tot 'n inskrywing wat uit hoofde van die aansoek in die register gedoen word.

77. Waar by hierdie Wet bepaal word dat 'n tydperk vanaf die verrigting van die een of ander handeling loop, word daardie tydperk so bereken dat dit op die eersvolgende dag na die verrigting van daardie handeling begin.

Berekening van tydperke.

78. Indien iemand weens minderjarigheid, kranksinnigheid of ander handelingsonbevoegdheid onbekwaam is om 'n verklaring af te lê of 'n volgens hierdie Wet vereiste of veroorloofde handeling te verrig, kan die voog, kurator of ander wettige verteenwoordiger (as daar een is) van daardie persoon of, as daar nie een is nie, 'n persoon deur die hof aangestel by petisie ten behoeve van die onbekwame persoon of ten behoeve van enige ander persoon wat belang het by die aflê van die verklaring of die verrigting van die handeling, die verklaring of 'n verklaring wat so na moontlik daarmee ooreenkom as wat die omstandighede toelaat, aflê en die handeling verrig in die naam en ten behoeve van die onbekwame persoon, en alle handelinge deur sodanige plaasvervanger verrig, is vir die doeleindes van hierdie Wet net so geldig asof hulle verrig was deur die persoon wat hy vervang.

Regtens onbekwame persone.

79. (1) Die Minister kan in oorleg met die Minister van Finansies 'n tarief wat nie met hierdie Wet onbestaanbaar is nie, voorskryf van die gelde wat ten opsigte van 'n aansoek, registrasie, aangeleentheid of dokument aan die registrateur betaalbaar is, en die gelde is betaalbaar soos aldus voorgeskryf.

Gelde, regulasies, vorms en klassifikasie van goedere.

(2) Die Minister kan regulasies wat nie met hierdie Wet onbestaanbaar is nie, uitvaardig betreffende alle aangeleenthede, met inbegrip van vorms en 'n bylae van klassifikasie van goedere of dienste, wat volgens hierdie Wet by regulasie voorgeskryf moet of kan word of wat nodig of nuttig is vir uitvoering van die bepalings van hierdie Wet of vir reëling van sake met betrekking tot die kantoor van handelsmerke deur hierdie Wet ingestel.

80. Behoudens die bepalings van artikels 3 en 81, word die geldigheid van 'n inskrywing met betrekking tot 'n handelsmerk in die register van handelsmerke wat by die inwerkingtreding van hierdie Wet vir die gebied bestaan, bepaal volgens die wette wat op die datum van sodanige inskrywing van krag was.

Oorgangsbepalings.

81. Artikels 48 en 49 en daardie bepalings van hierdie Wet wat betrekking het op geregistreerde gebruikers en oordragte, word geag in werking te getree het op 1 Januarie 1948.

Terugwerkende krag van sekere bepalings.

82. Hierdie Wet en 'n wysiging daarvan is ook in die Oostelike Caprivi Zipfel van toepassing.

Toepassing in Oostelike Caprivi Zipfel.

83. (1) Artikels 10 tot en met 13 van die „Proklamatie op Patenten, Modellen en Handelsmerken, 1923,” van die gebied, en soveel van die res van daardie Proklamasie as wat op handelsmerke betrekking het, word hierby herroep.

Herroeping en wysiging van wette.

Act No. 48, 1973

TRADE MARKS IN SOUTH WEST AFRICA ACT, 1973.

(2) The said Proclamation is hereby amended—

- (a) by the substitution in section 24 for the words "Designs and Trade Marks" of the words "and Designs"; and
- (b) by the deletion in the preamble of the words "and Trade Marks".

Short title and commencement.

84. This Act shall be called the Trade Marks in South West Africa Act, 1973, and shall come into operation on 1 January 1974.

WET OP HANDELSMERKE IN SUIDWES-AFRIKA, 1973.

Wet No. 36, 1973

- (2) Die genoemde Proklamasie word hierby gewysig—
- (a) deur in artikel 24 die woorde „Modellen en Handelsmerken” deur die woorde „en Modellen” te vervang; en
 - (b) deur in die aanhef die woorde „en Handelsmerken” te skrap.

84. Hierdie Wet heet die Wet op Handelsmerke in Suidwes-Afrika, 1973, en tree op 1 Januarie 1974 in werking.

Kort titel en
inwerkingtreding.

