



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

VOL. 343

CAPE TOWN, 5 JANUARY 1994

KAAPSTAD, 5 JANUARIE 1994

No. 15400

STATE PRESIDENT'S OFFICE

No. 7.

5 January 1994

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

No. 194 of 1993: Trade Marks Act, 1993.

KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT

No. 7.

5 Januarie 1994

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

No. 194 van 1993: Wet op Handelsmerke, 1993.

ACT

To provide for the registration of trade marks, certification trade marks and collective trade marks; and to provide for incidental matters.

*(Afrikaans text signed by the State President.)
(Assented to 22 December 1993.)*

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

PART I

Introduction

Division of Act into parts 5

1. This Act is divided into 18 parts, which relate to the following matters respectively:

PART I	Introduction (sections 1 to 4)	
PART II	Administration (sections 5 to 8)	
PART III	Registrable Trade Marks (sections 9 to 15)	10
PART IV	Application for Registration (sections 16 to 20)	
PART V	Opposition (section 21)	
PART VI	Register of Trade Marks (sections 22 to 28)	
PART VII	Registration and its Effects (sections 29 to 32)	
PART VIII	Infringement (sections 33 to 36)	15
PART IX	Duration and Renewal of Registration (section 37)	
PART X	Permitted Use and Registered Users (section 38)	
PART XI	Assignment and Hypothecation (sections 39 to 41)	
PART XII	Certification Trade Marks and Collective Trade Marks (sections 42 and 43)	20
PART XIII	Powers and Duties of Registrar (sections 44 to 48)	
PART XIV	Evidence (sections 49 to 52)	
PART XV	Appeals to and Powers of Court (sections 53 to 59)	
PART XVI	Offences (sections 60 to 62)	
PART XVII	International Arrangements (section 63)	25
PART XVIII	Miscellaneous (sections 64 to 72).	

Definitions

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

- (i) “agent” means any person whose name has been entered in the register referred to in section 8(2), or a patent agent or an attorney; 30
- (i)
- (ii) “assignment” means assignment by act of the parties concerned, and “assign” or “assignable” has a corresponding meaning; (xxi)
- (iii) “certification trade mark” means a mark registered or deemed to have been registered under section 42; (xxiv) 35
- (iv) “collective trade mark” means a mark registered under section 43; (xxii)
- (v) “convention country” means any country or group of countries in respect of which there is in force a proclamation under section 63 declaring such country or group of countries to be a convention country or convention countries for the purposes of this Act; (xii) 40

WET

Om voorsiening te maak vir die registrasie van handelsmerke, waarmerkings-handelsmerke en versamelhandelsmerke; en om vir bykomstige aangeleenthede voorsiening te maak.

*(Afrikaanse teks deur die Staatspresident geteken.)
(Goedgekeur op 22 Desember 1993.)*

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

DEEL I

Inleiding

5 Indeling van Wet in dele

1. Hierdie Wet word ingedeel in 18 dele, wat onderskeidelik op die volgende onderwerpe betrekking het:

DEEL I	Inleiding (artikels 1 tot 4)
DEEL II	Administrasie (artikels 5 tot 8)
10 DEEL III	Registreerbare Handelsmerke (artikels 9 tot 15)
DEEL IV	Aansoek om Registrasie (artikels 16 tot 20)
DEEL V	Tenstand (artikel 21)
DEEL VI	Register van Handelsmerke (artikels 22 tot 28)
DEEL VII	Registrasie en die Gevolge daarvan (artikels 29 tot 32)
15 DEEL VIII	Inbreukmaking (artikels 33 tot 36)
DEEL IX	Duur en Hernuwing van Registrasie (artikel 37)
DEEL X	Veroorloofde Gebruik en Geregistreeerde Gebruikers (artikel 38)
DEEL XI	Sessie en Verhipotekering (artikels 39 tot 41)
DEEL XII	Waarmerkingshandelsmerke en Versamelhandelsmerke (artikels 42 en 43)
20 DEEL XIII	Bevoegdheid en Pligte van Registrateur (artikels 44 tot 48)
DEEL XIV	Bewyslewering (artikels 49 tot 52)
DEEL XV	Appelle na en Bevoegdheid van Hof (artikels 53 tot 59)
DEEL XVI	Misdrywe (artikels 60 tot 62)
25 DEEL XVII	Internasionale Reëlins (artikel 63)
DEEL XVIII	Gemengde Bepalings (artikels 64 tot 72).

Woordomskrywing

2. (1) In hierdie Wet, tensy uit die samehang anders blyk, beteken—
- 30 (i) “agent” iemand wie se naam opgeneem is in die register vermeld in artikel 8(2), of ’n patentagent of ’n prokureur; (i)
- (ii) “akte van sekerheidstelling” ’n geskrewe stuk wat deur die eienaar van ’n geregistreeerde handelsmerk onderteken is en wat die geregistreeerde handelsmerk verhipotekeer; (vii)
- 35 (iii) “beperking” enige beperking van die alleenreg op die gebruik van ’n handelsmerk wat deur die registrasie daarvan verleen word, met inbegrip van ’n beperking 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 Republiek, of betreffende gebruik met betrekking tot
- 40 (iv) “devies” enige visuele voorstelling of illustrasie wat op ’n oppervlakte gereproduseer kan word, hetsy deur drukwerk, bosselering of deur enige ander middel; (viii)

- (vi) "court" means the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court of South Africa, but in relation to any claim or counterclaim for removal, amendment or variation of, or other relief affecting any entry in, the register arising from or forming part of proceedings instituted in any other division of the said Supreme Court having jurisdiction in relation to the proceedings, includes that division in respect of such claim or counterclaim; (xi) 5
 - (vii) "deed of security" means a written instrument signed by the proprietor of a registered trade mark hypothecating the registered trade mark; (ii) 10
 - (viii) "device" means any visual representation or illustration capable of being reproduced upon a surface, whether by printing, embossing or by any other means; (iv)
 - (ix) "limitation" means any limitation of the exclusive right to the use of a trade mark given by the registration thereof, including a limitation 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 Republic, or as to use in relation to goods to be exported from the Republic; (iii) 15
 - (x) "mark" means any sign capable of being represented graphically, including a device, name, signature, word, letter, numeral, shape, configuration, pattern, ornamentation, colour or container for goods or any combination of the aforementioned; (xiv) 20
 - (xi) "Minister" means the Minister of Trade and Industry; (xv)
 - (xii) "Paris Convention" means the Paris Convention on the Protection of Industrial Property of 20 March 1883 as revised or amended from time to time and as acceded to by the Republic; (xiii) 25
 - (xiii) "patent agent" means a patent agent registered or deemed to be registered as such under the Patents Act, 1978 (Act No. 57 of 1978); (xvii) 30
 - (xiv) "prescribed" means prescribed by regulation; (xxiii)
 - (xv) "register" means the register of trade marks kept at the trade marks office in terms of section 22; (xviii)
 - (xvi) "registered trade mark" means a trade mark registered or deemed to be registered under this Act; (vii) 35
 - (xvii) "registered user" means a person who is for the time being registered as such under section 38; (vi)
 - (xviii) "registrar" means the registrar of trade marks appointed or deemed to have been appointed under section 6; (xix)
 - (xix) "regulation" means any regulation made under this Act; (xx) 40
 - (xx) "repealed Act" means the Trade Marks Act, 1963 (Act No. 62 of 1963); (ix)
 - (xxi) "services" includes the offering for sale or the sale of goods in the retail or wholesale trade; (v)
 - (xxii) "this Act" includes the regulations; (x) 45
 - (xxiii) "trade mark", other than a certification trade mark or a collective trade mark, means a mark used or proposed to be used by a person in relation to goods or services for the purpose of 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; (viii) 50
 - (xxiv) "transmission" means transfer by operation of law, not being assignment, and "transmit" and "transmissible" have corresponding meanings. (xvi)
- (2) References in this Act to the use of a mark shall be construed as references to— 55
- (a) the use of a visual representation of the mark;
 - (b) in the case of a container, the use of such container; and

- (v) "dienste" ook die aanbied vir verkoop of die verkoop van goedere in die klein- of groothandel; (xxi)
- (vi) "geregisteerde gebruiker" iemand wat op die betrokke tydstop as sodanig kragtens artikel 38 geregistreer is; (xvii)
- 5 (vii) "geregisteerde handelsmerk" 'n handelsmerk wat kragtens hierdie Wet geregistreer is of geag word aldus geregistreer te wees; (xvi)
- (viii) "handelsmerk", behalwe 'n waarmerkingshandelsmerk of 'n versamelhandelsmerk, 'n merk wat gebruik word of ten opsigte
- 10 waarvan dit die voorneme is dat dit gebruik word deur 'n persoon in verband met goedere of dienste ter 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; (xxiii)
- 15 (ix) "herroepe Wet" die Wet op Handelsmerke, 1963 (Wet No. 62 van 1963); (xx)
- (x) "hierdie Wet" ook die regulasies; (xxii)
- 20 (xi) "hof" die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, maar met betrekking tot 'n eis of teeneis vir die skraping, wysiging of verandering van 'n inskrywing in die register, of ander regshulp wat so 'n inskrywing raak, wat ontstaan uit of deel vorm van verrigtinge ingestel in 'n ander afdeling van genoemde Hooggeregshof wat jurisdiksie met betrekking tot die
- 25 verrigtinge het, ook daardie afdeling met betrekking tot sodanige eis of teeneis; (vi)
- (xii) "konvensielland" 'n land of groep lande ten opsigte waarvan daar 'n proklamasie kragtens artikel 63 van krag is whereby daardie land of groep lande 'n konvensielland of konvensiellande vir die
- 30 doeleindes van hierdie Wet verklaar word; (v)
- (xiii) "Konvensie van Parys" die Konvensie van Parys aangaande die Beskerming van Industriële Eiendom van 20 Maart 1883 soos van tyd tot tyd hersien of gewysig en soos die Republiek daartoe ingestem het; (xii)
- 35 (xiv) "merk" enige teken wat grafies voorgestel kan word, en ook 'n devies, naam, handtekening, woord, letter, syfer, vorm, fatsoen, patroon, versiering, kleur of 'n houer vir goedere of enige samestelling van die voornoemde; (x)
- (xv) "Minister" die Minister van Handel en Nywerheid; (xi)
- 40 (xvi) "oordrag" oordrag van regsweë wat nie sessie is nie, en het "oordra" en "oordraagbaar" ooreenstemmende betekenis; (xxiv)
- (xvii) "patentagent" 'n patentagent wat as sodanig kragtens die Wet op Patente, 1978 (Wet No. 57 van 1978), geregistreer is of geag word
- 45 aldus geregistreer te wees; (xiii)
- (xviii) "register" die register van handelsmerke wat kragtens artikel 22 in die kantoor van handelsmerke gehou word; (xv)
- (xix) "registrateur" die registrateur van handelsmerke wat kragtens artikel 6 aangestel is of geag word daarkragtens aangestel te wees;
- 50 (xviii)
- (xx) "regulasie" enige regulasie kragtens hierdie Wet uitgevaardig; (xix)
- (xxi) "sessie" 'n sessie deur 'n handeling van die betrokke partye, en het "sedeer" of "sedeerbaar" 'n ooreenstemmende betekenis; (ii)
- 55 (xxii) "versamelhandelsmerk" 'n merk wat kragtens artikel 43 geregistreer is; (iv)
- (xxiii) "voorgeskryf" by regulasie voorgeskryf; (xiv)
- (xxiv) "waarmerkingshandelsmerk" 'n merk wat geregistreer is of geag word geregistreer te wees kragtens artikel 42. (iii)
- 60 (2) Verwysings in hierdie Wet na die gebruik van 'n merk, word uitgelê as verwysings na—
- (a) die gebruik van 'n visuele voorstelling van die merk;
- (b) in die geval van 'n houer, die gebruik van daardie houer; en

(c) 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 thereof upon, or in physical or other relation to, such 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.

(4) The use or proposed use of a registered trade mark shall include the use or proposed use of the trade mark in accordance with the provisions of section 38, whether for the purposes of this Act or at common law.

Application of Act to trade marks registered under repealed Act

3. (1) Subject to the provisions of section 70, this Act shall apply to all trade marks registered or deemed to be registered under the repealed Act, whether in Part A or Part B of the register kept under that Act.

(2) All applications and proceedings commenced under the repealed Act shall be dealt with in accordance with the provisions of that Act as if it had not been repealed.

Act binds State

4. This Act shall bind the State.

PART II

Administration

Continuation of trade marks office

5. The trade marks office established by section 5 of the repealed Act shall continue to exist.

Registrar of trade marks

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

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

(3) The Minister may appoint, whenever he may deem it necessary, a judge as defined in section 1(1) of the Judges' Remuneration and Conditions of Employment Act, 1989 (Act No. 88 of 1989), or a judge who has been discharged from active service in terms of section 3 of the said Act, or an advocate or an attorney of the Supreme Court of South Africa, to exercise any power or to perform any duty conferred or imposed upon the registrar in terms of this Act, and for the purposes of this Act the exercise of such power or the performance of such duty shall be deemed to have been done by the registrar.

(4) The registrar of trade marks and a deputy or an assistant registrar of trade marks appointed under section 6 of the repealed Act shall be deemed to have been appointed under this section.

Seal of trade marks office

7. There shall be a seal of the trade marks office, and the impression of the seal shall be judicially noticed.

- (c) in die geval van 'n merk wat hoorbaar weergegee kan word, die 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 verwysings na die gebruik daarvan op, of met fisiese of ander betrekking tot, sodanige goedere.
- (b) Verwysings in hierdie Wet na die gebruik van 'n merk met betrekking tot dienste word uitgelê as verwysings na die gebruik daarvan in enige betrekking tot die verrigting van sodanige dienste.
- (4) Die gebruik of voorgenome gebruik van 'n geregistreerde handelsmerk sluit die gebruik of voorgenome gebruik in van die handelsmerk ooreenkomstig die bepalings van artikel 38, hetsy vir die doeleindes van hierdie Wet of volgens die gemene reg.

Toepassing van Wet op handelsmerke kragtens herroepe Wet geregistreer

3. (1) Behoudens die bepalings van artikel 70 is hierdie Wet van toepassing op alle handelsmerke wat geregistreer is of geag word geregistreer te wees kragtens die herroepe Wet, hetsy in Deel A of Deel B van die register wat kragtens daardie Wet gehou is.
- (2) Met alle aansoeke en verrigtinge wat kragtens die herroepe Wet begin is, word ooreenkomstig die bepalings van daardie Wet gehandel asof dit nie herroep is nie.

Wet bind Staat

4. Hierdie Wet bind die Staat.

DEEL II

Administrasie

25 Voortbestaan van kantoor van handelsmerke

5. Die kantoor van handelsmerke ingestel by artikel 5 van die herroepe Wet bly voortbestaan.

Registrateur van handelsmerke

6. (1) Daar is 'n beampte vir die Republiek wat die registrateur van handelsmerke heet en wat met inagneming van die wette op die Staatsdiens aangestel word en wat, behoudens die voorskrifte van die Minister, die hoofbeheer oor die kantoor van handelsmerke het.
- (2) Daar kan insgelyks een of meer adjunk-registrateurs van handelsmerke en een of meer assistent-registrateurs aangestel word wat, onderworpe aan die beheer van die registrateur, al die bevoegdhede het wat by hierdie Wet aan die registrateur verleen word, en van wie die senior, wanneer die registrateur om die een of ander rede nie sy pligte kan uitvoer nie, tydelik in sy plek optree.
- (3) Die Minister kan, wanneer hy dit nodig ag, 'n regter soos omskryf in artikel 1(1) van die Wet op Besoldiging en Diensvoorwaardes van Regters, 1989 (Wet No. 88 van 1989), of 'n regter wat ingevolge artikel 3 van genoemde Wet van aktiewe diens onthef is, of 'n advokaat of prokureur van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, aanstel om enige bevoegdheid of plig wat ingevolge hierdie Wet aan die registrateur verleen of opgelê is, uit te oefen of te verrig, en by die toepassing van hierdie Wet word die uitoefening van sodanige bevoegdheid of die verrigting van sodanige plig geag deur die registrateur gedoen te gewees het.
- (4) Die registrateur van handelsmerke en 'n adjunk- of assistent-registrateur van handelsmerke wat kragtens artikel 6 van die herroepe Wet aangestel is, word geag kragtens hierdie artikel aangestel te wees.

Seël van kantoor van handelsmerke

7. Die kantoor van handelsmerke het 'n seël, en van die afdruk van die seël word geregtelike kennis geneem.

Unauthorized persons not to act in trade mark matters

8. (1) The registrar shall permit an agent to perform on behalf of the person for whom he is agent, any act in connection with registration under this Act or any proceedings relating thereto, and shall not permit a person other than an agent so to act.

5

(2) There shall be kept at the trade marks office a register in which shall be entered the full names and addresses of all persons whose names and addresses were entered in the register referred to in section 8(2) of the repealed Act.

PART III***Registrable trade marks***

10

Registrable trade marks

9. (1) In order to be registrable, a trade mark shall be capable of distinguishing the goods or services of a person in respect of which it is registered or proposed to be registered from the goods or services of another person either generally or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within those limitations.

15

(2) A mark shall be considered to be capable of distinguishing within the meaning of subsection (1) if, at the date of application for registration, it is inherently capable of so distinguishing or it is capable of distinguishing by reason of prior use thereof.

20

Unregistrable trade marks

10. The following marks shall not be registered as trade marks or, if registered, shall, subject to the provisions of sections 3 and 70, be liable to be removed from the register:

- (1) A mark which does not constitute a trade mark;
- (2) a mark which—
 - (a) is not capable of distinguishing within the meaning of section 9; or
 - (b) consists exclusively of a sign or an indication which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of the goods or services, or the mode or time of production of the goods or of rendering of the services; or
 - (c) consists exclusively of a sign or an indication which has become customary in the current language or in the *bona fide* and established practices of the trade;
- (3) a mark in relation to which the applicant for registration has no *bona fide* claim to proprietorship;
- (4) a mark in relation to which the applicant for registration has no *bona fide* intention of using it as a trade mark, either himself or through any person permitted or to be permitted by him to use the mark as contemplated by section 38;
- (5) a mark which consists exclusively of the shape, configuration or colour of goods where such shape, configuration or colour is necessary to obtain a specific technical result, or results from the nature of the goods themselves;
- (6) subject to the provisions of section 36(2), a mark which, on the date of application for registration thereof, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration thereof, constitutes, or the essential part of which constitutes, a reproduction, imitation or translation of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark within the meaning of section 35(1) of this Act and which is used for goods or services identical or similar to the goods or services in question;
- (7) a mark the application for registration of which was made *mala fide*;

25

30

35

40

45

50

Ongemagtigde persone mag nie in handelsmerkaangeleenthede optree

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, en mag nie 'n ander persoon as 'n agent toelaat om aldus op te tree nie.

(2) Daar word in die kantoor van handelsmerke 'n register gehou waarin die volle name en adresse van alle persone wie se name en adresse ingeskryf was in die register bedoel in artikel 8(2) van die herroepe Wet, ingeskryf word.

DEEL III

10

Registreerbare handelsmerke**Registreerbare handelsmerke**

9. (1) Ten einde registreerbaar te wees, moet 'n handelsmerk die goedere of dienste van 'n persoon ten opsigte waarvan dit geregistreer is of dit die voorneme is om dit te registreer, kan onderskei van die goedere of dienste van 'n ander persoon, óf in die algemeen óf, waar die handelsmerk geregistreer is of dit die voorneme is om dit te registreer onderhewig aan beperkings, met betrekking tot gebruik binne daardie beperkings.

(2) 'n Merk word geag te kan onderskei ooreenkomstig die bedoeling van subartikel (1) indien, op die dag van aansoek om registrasie, dit inherent aldus kan onderskei of dit kan onderskei vanweë vorige gebruik daarvan.

Nie-registreerbare handelsmerke

10. Die volgende merke word nie as handelsmerke geregistreer nie, of, indien hulle geregistreer is, kan hulle, behoudens die bepalinge van artikels 3 en 70, uit die register geskrap word:

- 25 (1) 'n Merk wat nie 'n handelsmerk uitmaak nie;
- (2) 'n merk wat—
 - (a) nie kan onderskei ooreenkomstig die bedoeling van artikel 9 nie; of
 - 30 (b) uitsluitlik bestaan uit 'n teken of aanduiding wat in die handel kan dien om die soort, kwaliteit, kwantiteit, voorgenome doel, waarde, geografiese oorsprong of ander eienskappe van die goedere of dienste, of die wyse of tydstip van vervaardiging van die goedere of van die lewering van die dienste, aan te wys; of
 - 35 (c) uitsluitlik bestaan uit 'n teken of aanduiding wat gebruiklik geword het in die heersende taal of in die *bona fide*- en gevestigde gebruike van die handel;
- (3) 'n merk ten opsigte waarvan die aansoeker om registrasie nie 'n *bona fide*-aanspraak op besitreg het nie;
- 40 (4) 'n merk ten opsigte waarvan die aansoeker om registrasie nie 'n *bona fide*-voorneme het om dit as 'n handelsmerk te gebruik nie, óf self óf deur iemand wat hy veroorloof het of gaan veroorloof om die merk te gebruik soos beoog by artikel 38;
- 45 (5) 'n merk wat uitsluitlik bestaan uit die fatsoen, vorm of kleur van goedere waar sodanige fatsoen, vorm of kleur noodsaaklik is om 'n bepaalde tegniese resultaat of resultate te verkry, of die gevolg is van die aard van die goedere self;
- (6) behoudens die bepalinge van artikel 36(2), 'n merk, of 'n wesenlike gedeelte van 'n merk, wat, op die datum van aansoek om registrasie daarvan, of, waar van toepassing, van die voorkeur waarop aanspraak gemaak word ten opsigte van die aansoek om registrasie daarvan, 'n reproduksie, namaaksel of vertaling uitmaak van 'n handelsmerk wat geregtig is op beskerming kragtens die Konvensie van Parys as 'n welbekende handelsmerk ooreenkomstig die bedoeling van artikel 35(1) van hierdie Wet en wat gebruik word vir goedere of dienste wat identies is met of soortgelyk is aan die betrokke goedere of dienste;
- 55 (7) 'n merk waarvan die aansoek om registrasie *mala fide* gedoen is;

- (8) a mark which contains the coat of arms, seal or national flag of the Republic or, save with the authorization of the competent authority of the convention country concerned, of any convention country;
 - (9) a mark which contains any word, letter or device indicating State patronage; 5
 - (10) a mark which contains any mark specified in the regulations as being for the purposes of this section a prohibited mark;
 - (11) a mark which consists of a container for goods or the shape, configuration, colour or pattern of goods, where the registration of such mark is or has become likely to limit the development of any art or industry; 10
 - (12) a mark which is inherently deceptive or the use of which would be likely to deceive or cause confusion, be contrary to law, be *contra bonos mores*, or be likely to give offence to any class of persons;
 - (13) a mark which, as a result of the manner in which it has been used, would be likely to cause deception or confusion; 15
 - (14) subject to the provisions of section 14, a mark which is identical to a registered trade mark belonging to a different proprietor or so similar thereto that the use thereof in relation to goods or services in respect of which it is sought to be registered and which are the same as or similar to the goods or services in respect of which such trade mark is registered, would be likely to deceive or cause confusion, unless the proprietor of such trade mark consents to the registration of such mark; 20
 - (15) subject to the provisions of section 14 and paragraph (16), a mark which is identical to a mark which is the subject of an earlier application by a different person, or so similar thereto that the use thereof in relation to goods or services in respect of which it is sought to be registered and which are the same as or similar to the goods or services in respect of which the mark in respect of which the earlier application is made, would be likely to deceive or cause confusion, unless the person making the earlier application consents to the registration of such mark; 25 30
 - (16) a mark which is the subject of an earlier application as contemplated in paragraph (15), if the registration of that mark is contrary to existing rights of the person making the later application for registration as contemplated in that paragraph; 35
 - (17) a mark which is identical or similar to a trade mark which is already registered and which is well-known in the Republic, if the use of the mark sought to be registered would be likely to take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the registered trade mark, notwithstanding the absence of deception or confusion: 40
- Provided that a mark shall not be refused registration by virtue of the provisions of paragraph (2) or, if registered, shall not be liable to be removed from the register by virtue of the said provisions if at the date of the application for registration or at the date of an application for removal from the register, as the case may be, it has in fact become capable of distinguishing within the meaning of section 9 as a result of use made of the mark. 45

Registration to be in respect of particular goods or services

11. (1) A trade mark shall be registered in respect of goods or services falling in a particular class or particular classes in accordance with the prescribed classification: Provided that the rights arising from the registration of a trade mark shall be determined in accordance with the prescribed classification applicable at the date of registration thereof. 50

(2) Where a trade mark has, either before or after the commencement of this Act, been registered as contemplated in subsection (1) and, during the subsistence of that registration, the prescribed classification in accordance with which the trade mark was registered as aforesaid is revised or is replaced by a new classification, the proprietor of the trade mark shall, when applying for the 55

- (8) 'n merk wat die wapen, seël of nasionale vlag van die Republiek of, behalwe met die magtiging van die bevoegde owerheidsliggaam van die betrokke konvensiëland, van enige konvensiëland bevat;
- 5 (9) 'n merk wat 'n woord, letter of devies bevat wat op Staatsondersteuning dui;
- (10) 'n merk wat 'n merk bevat wat in die regulasies aangewys word as 'n verbode merk by die toepassing van hierdie artikel;
- (11) 'n merk wat bestaan uit 'n houer vir goedere of die fatsoen, vorm, kleur of patroon van goedere voorstel, waar die registrasie van dié merk waarskynlik die ontwikkeling van 'n kuns of nywerheid beperk;
- 10 (12) 'n merk wat inherent misleidend is of waarvan die gebruik waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak of met die reg strydig of *contra bonos mores* sal wees of waarskynlik aanstoot sal gee aan enige klas persone;
- 15 (13) 'n merk wat, as gevolg van die wyse waarop dit gebruik is, waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak;
- (14) behoudens die bepalinge van artikel 14, 'n merk wat identies is met 'n geregistreerde handelsmerk wat aan 'n ander eienaar behoort, of só soortgelyk is daaraan dat die gebruik daarvan met betrekking tot die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit die voorneme is om dit te registreer, en wat dieselfde is as of soortgelyk is aan die goedere of dienste ten opsigte waarvan dié handelsmerk geregistreer is, waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak, tensy die eienaar van dié handelsmerk tot die registrasie van dié merk toestem;
- 20 (15) behoudens die bepalinge van artikel 14 en paragraaf (16), 'n merk wat identies is met 'n merk wat die onderwerp van 'n vroeëre aansoek deur iemand anders is, of só soortgelyk is daaraan dat die gebruik daarvan met betrekking tot goedere of dienste ten opsigte waarvan dit die voorneme is om dit te registreer, en wat dieselfde is as of so soortgelyk is aan die goedere of dienste ten opsigte waarvan die merk ten opsigte waarvan die vroeëre aansoek gedoen word, waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak, tensy die persoon wat die vroeëre aansoek doen, tot registrasie van dié merk toestem;
- 30 (16) 'n merk wat die onderwerp uitmaak van 'n vroeëre aansoek soos beoog in paragraaf (15), indien die registrasie van daardie merk strydig is met bestaande regte van die persoon wat die latere aansoek om registrasie doen soos beoog in daardie paragraaf;
- 35 (17) 'n merk wat identies is met of soortgelyk is aan 'n handelsmerk wat reeds geregistreer is, en wat welbekend in die Republiek is, indien die gebruik van die merk waarvan registrasie verlang word waarskynlik onbillike voordeel sal trek uit, of nadelig sal wees vir, die onderskeidende aard of die reputasie van die geregistreerde handelsmerk, ondanks die afwesigheid van misleiding of verwarring:
- 40

Met dien verstande dat 'n merk nie registrasie geweier word nie uit hoofde van
 45 die bepalinge van paragraaf (2) of, indien dit geregistreer is, nie uit hoofde van genoemde bepalinge uit die register geskrap kan word nie, indien op die dag van aansoek om registrasie of op die dag van 'n aansoek om skraping uit die register, na gelang van die geval, dit inderdaad kan onderskei ooreenkomstig die bedoeling van artikel 9 ten gevolge van gebruikmaking van die merk.

50 Registrasie geskied ten opsigte van bepaalde goedere of dienste

11. (1) 'n Handelsmerk word geregistreer ten opsigte van goedere of dienste wat in 'n bepaalde klas of bepaalde klasse val ooreenkomstig die voorgeskrewe klassifikasie: Met dien verstande dat die regte wat voortspruit uit die registrasie van 'n handelsmerk bepaal word ooreenkomstig die voorgeskrewe klassifikasie
 55 wat op die dag van registrasie daarvan van toepassing is.

(2) Waar 'n handelsmerk, hetsy voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet, geregistreer is soos beoog in subartikel (1) en, gedurende die bestaan van bedoelde registrasie, die voorgeskrewe klassifikasie waarvolgens die handelsmerk soos voormeld geregistreer is, hersien word of vervang word deur 'n nuwe
 60 klassifikasie, moet die eienaar van die handelsmerk, wanneer hy om die hernuwing van die registrasie daarvan ingevolge artikel 37 aansoek doen,

renewal of the registration thereof in terms of section 37, at the same time apply in the prescribed manner for revision, in accordance with the revised or new classification, of the class or classes in which the trade mark is registered.

(3) If the revised or new 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 new class, or if as a result of the revised or new 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 such class and shall be treated as a separate trade mark for the purposes of renewal thereof in each class.

Name or representation of person

12. Where application is made for registration of a trade mark which consists of or includes the name or 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 legal representative, to the name or representation appearing in the trade mark.

Registration in case of use of mark only in respect of certain goods and services included in specification

13. Where, in the opinion of the registrar, a trade mark will, in use, be likely to deceive or confuse in relation to some of, but not all, the goods or services included in the specification, the registrar may, notwithstanding the provisions of section 27, 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 or confuse, register the trade mark in respect of all the goods or services included in the specification.

Honest concurrent use

14. (1) 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 fit to impose, a trade mark the registration of which would otherwise offend against the provisions of paragraph (6), (14), (15) or (17) of section 10.

(2) In the case of a trade mark which is sought to be removed from the register on the ground that it offends against the provisions of paragraph (6), (14), (15) or (17) of section 10, the court or the registrar, as the case may be, may, in the case of honest concurrent use or of other special circumstances which make it proper to do so, refuse to remove the trade mark from the register.

Registration subject to disclaimer

15. If a trade mark contains matter which is not capable of distinguishing within the meaning of section 9, the registrar or the court, in deciding whether the trade mark shall be entered in or shall remain on the register, may require, as a condition of its being entered in or remaining on the register—

- (a) that the proprietor shall disclaim any right to the exclusive use of all or any portion of any such matter to the exclusive use of which the registrar or the court holds him not to be entitled; or
- (b) 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

terselfdertyd op die voorgeskrewe wyse aansoek doen om die hersiening, in ooreenstemming met die hersiene of nuwe klassifikasie, van die klas of klasse waarin die handelsmerk geregistreer is.

- (3) Indien die hersiene of nuwe klassifikasie bedoel in subartikel (2) tot gevolg het dat twee of meer identiese handelsmerke wat aan dieselfde eienaar behoort en wat kragtens die vorige registrasie in afsonderlike 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 nuwe klas, of, indien as gevolg van die hersiene of nuwe klassifikasie 'n handelsmerk in meer as een klas aangeteken moet word, word dié merk geag afsonderlik geregistreer te wees in elke sodanige klas en word dit behandel as 'n afsonderlike handelsmerk vir die doeleindes van hernuwing daarvan in elke klas.

Naam of voorstelling van persoon

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

Registrasie in geval van gebruik van merk slegs ten opsigte van sekere goedere en dienste in spesifikasie ingesluit

13. Waar, na die oordeel van die registrateur, 'n handelsmerk by gebruik waarskynlik sal mislei of verwar, nie met betrekking tot al die goedere of dienste ingesluit in die spesifikasie nie, maar tot sommige daarvan, kan die registrateur, ondanks die bepalinge van artikel 27, 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 of verwar nie, die handelsmerk registreer ten opsigte van al die goedere of dienste ingesluit in die spesifikasie.

Eerlike gelyktydige gebruik

14. (1) In geval van eerlike gelyktydige gebruik of van ander spesiale omstandighede wat dit gepas mag maak om dit te doen, kan die registrateur, op aansoek op die voorgeskrewe wyse, handelsmerke waarvan die registrasie andersins strydig met die bepalinge van paragraaf (6), (14), (15) of (17) van artikel 10 sou wees, registreer onderworpe aan die voorwaardes en beperkings, as daar is, wat die registrateur goedvind om op te lê.

- (2) In die geval van 'n handelsmerk ten opsigte waarvan verlang word dat dit uit die register geskrap word op grond daarvan dat dit strydig is met die bepalinge van paragraaf (6), (14), (15) of (17) van artikel 10 kan die hof of die registrateur, na gelang van die geval, in die geval van eerlike gelyktydige gebruik of ander spesiale omstandighede wat dit gepas maak om dit te doen, weier om die handelsmerk uit die register te skrap.

Registrasie onderworpe aan afstanddoening

15. Indien 'n handelsmerk iets bevat wat nie ooreenkomstig die bedoeling van artikel 9 kan onderskei nie, kan die registrateur of die hof, by beslissing van die vraag of die handelsmerk in die register ingeskryf moet word of bly, as 'n voorwaarde vir die inskrywing of behoud daarvan in die register vereis—

- (a) dat die eienaar afstand moet doen van enige reg op die alleengebruik van die geheel of enige gedeelte van so iets ten opsigte van die alleengebruik waarvan die registrateur of die hof beslis dat hy nie geregtig is nie; of
- (b) dat die eienaar die ander afstanddoening of memorandum moet doen of maak wat die registrateur of die hof ter bepaling van sy regte kragtens die registrasie nodig ag:

- Met dien verstande dat geen afstanddoening of memorandum in die register enige regte van die eienaar van 'n handelsmerk raak nie, behalwe dié wat

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.

PART IV

Application for registration

Application for registration

5

16. (1) An application for registration of a trade mark shall be made to the registrar in the prescribed manner.

(2) Subject to the provisions of this Act, the registrar shall—

- (a) accept;
- (b) accept, subject to such amendments, modifications, conditions or 10 limitations, as he may deem fit;
- (c) provisionally refuse; or
- (d) refuse,

the application.

(3) The registrar shall advise an applicant for registration in writing within a 15 reasonable period from the date of the application of his decision in terms of subsection (2).

(4) In the case of an acceptance in terms of subsection (2)(b) or a refusal in terms of subsection (2)(d), the registrar shall, on application by the applicant in the 20 prescribed manner, state in writing the grounds for his decision.

(5) 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 conditions as the registrar or the court, as the case may be, may think fit.

Advertisement of accepted application

25

17. When an application for registration of a trade mark has been accepted, the applicant shall, as soon as may be after acceptance, cause the application as accepted to be advertised in the prescribed manner.

Registration of parts of trade marks

18. (1) Where the proprietor of a trade mark claims to be entitled to the 30 exclusive use of any part thereof separately, he may apply to register the whole and any such part as separate trade marks.

(2) Each such separate trade mark must satisfy all the requirements for 35 registration of a trade mark under this Act and shall for all purposes be a registered trade mark.

Proposed use of trade mark by body corporate to be established

19. (1) No application for the registration of a trade mark in respect of any goods or services shall be refused, nor shall acceptance thereof be withheld, on the ground only that the applicant does not use or propose to use the trade mark, if the registrar is satisfied that a body corporate is about to be established and that 40 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 only be registered once the registrar has been placed in a position to register the assignment in terms of section 40 simultaneously with the registration of the trade mark. 45

(2) For the purposes of subsection (1)(a) of section 27 the intention referred to in that subsection shall, in relation to a trade mark registered by virtue of subsection (1) of this section, be an intention on the part of the applicant that the trade mark be used by the body corporate concerned.

ontstaan uit die registrasie van die handelsmerk ten opsigte waarvan die afstanddoening gedoen word.

DEEL IV

Aansoek om registrasie

5 Aansoek om registrasie

16. (1) 'n Aansoek om registrasie van 'n handelsmerk moet op die voorgeskrewe wyse by die registrateur gedoen word.

(2) Behoudens die bepalings van hierdie Wet moet die registrateur die aansoek—

- 10 (a) aanneem;
- (b) aanneem onderworpe aan die wysigings, veranderings, voorwaardes of beperkings wat hy goedvind;
- (c) voorwaardelik afwys; of
- (d) afwys.

15 (3) Die registrateur moet 'n aansoeker om registrasie binne 'n redelike tyd vanaf die datum van die aansoek skriftelik van sy besluit ingevolge subartikel (2) in kennis stel.

(4) In die geval van 'n aanname ingevolge subartikel (2)(b) of 'n afwysing ingevolge subartikel (2)(d), moet die registrateur, op aansoek van die aansoeker
20 op die voorgeskrewe wyse, skriftelik die redes vir sy besluit verskaf.

(5) Die registrateur of die hof, na gelang van die geval, kan te eniger tyd, hetsy voor of na aanname van die aansoek, enige fout in of in verband met die aansoek verbeter of kan die aansoeker toelaat om sy aansoek te wysig op die voorwaardes wat die registrateur of die hof, na gelang van die geval, goedvind.

25 Bekendmaking van aangenome aansoek

17. Wanneer 'n aansoek om registrasie van 'n handelsmerk aangeneem is, moet die aansoeker so gou doenlik na aanname die aansoek, soos aangeneem, op die voorgeskrewe wyse bekend laat maak.

Registrasie van gedeeltes van handelsmerke

30 18. (1) Wanneer die eienaar van 'n handelsmerk daarop aanspraak maak dat hy geregtig is op die alleengebruik van 'n gedeelte daarvan afsonderlik, kan hy aansoek doen om registrasie van die geheel en van so 'n gedeelte as afsonderlike handelsmerke.

(2) Elke sodanige afsonderlike handelsmerk moet voldoen aan al die vereistes
35 vir registrasie van 'n handelsmerk kragtens hierdie Wet en is vir alle doeleindes 'n geregistreerde handelsmerk.

Voorgestelde gebruik van handelsmerk deur regspersoon wat opgerig gaan word

19. (1) Geen aansoek om die registrasie van 'n handelsmerk ten opsigte van goedere of dienste word afgewys en geen aanname daarvan word weerhou nie
40 slegs op grond daarvan dat die aansoeker nie die handelsmerk gebruik of van voorneme is om dit te gebruik nie, indien die registrateur oortuig is dat 'n regspersoon opgerig staan te word en dat die aansoeker van voorneme is om die handelsmerk aan die regspersoon te sedgeer met die oog op die gebruik daarvan met betrekking tot daardie goedere of dienste deur die regspersoon: Met dien
45 verstande dat die handelsmerk slegs geregistreer word wanneer die registrateur by magte geword het om die sessie ingevolge artikel 40 gelyktydig met die registrasie van die handelsmerk te registreer.

(2) By die toepassing van subartikel (1)(a) van artikel 27 is die bedoeling, vermeld in daardie subartikel, met betrekking tot 'n handelsmerk geregistreer
50 uit hoofde van subartikel (1) van hierdie artikel, 'n bedoeling van die kant van die aansoeker dat die handelsmerk gebruik word deur die betrokke regspersoon.

Non-completed applications

20. (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 two months 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. 5

(2) If the application is refused or is conditionally accepted and the applicant, having been advised of the registrar's objection to the application, or of his conditions for acceptance, fails to take such steps as are available to him under this Act within three months of the date of such advice, or such further time as the registrar may allow, the application shall be deemed to have been abandoned. 10

PART V***Opposition*****Opposition to registration**

15

21. Any interested person may, within three months from the date of the advertisement of an application in terms of section 17 or within such further time as the registrar may allow, oppose the application in the manner prescribed.

PART VI***Register of trade marks***

20

Register

22. (1) There shall be kept at the trade marks office a register of trade marks, in a form decided by the registrar, in which shall be entered the prescribed particulars.

(2) The register kept under the repealed Act and existing at the commencement of this Act shall be incorporated with and form part of the register kept under this Act. 25

(3) The register shall comprise all trade marks which are registered or are deemed to be registered under this Act.

(4) The register shall be open at all convenient times during office hours to inspection by the public. 30

(5) A certified copy of an entry in the register shall be given to any person who applies for such a copy in the prescribed manner.

Amendment of register

23. (1) The registrar may correct any error in the register made by an official of his office. 35

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

- (a) correcting any error in the name or address of the registered proprietor of the trade mark or any error in the register relating to such trade mark; 40
- (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;
- (c) cancelling the registration of the trade mark;
- (d) deleting any goods or services or classes of goods or services from those in respect of which the trade mark is registered; or 45

Onvoltooide aansoeke

20. (1) Indien die registrasie van 'n handelsmerk weens versuim van die kant van die aansoeker na aanname van die aansoek, nie binne ses maande vanaf die datum van dié aanname voltooi is nie, moet die registrateur kennis van die
5 nie-voltooiing aan die aansoeker gee, en indien by die verstryking van twee maande vanaf daardie kennisgewing of van die verdere tydperk wat die registrateur toelaat, die registrasie nie voltooi is nie, word die aansoek geag laat vaar te wees.

(2) Indien die aansoek afgewys word of voorwaardelik aangeneem word en
10 die aansoeker, nadat hy van die besware van die registrateur teen die aansoek in kennis gestel is, of van sy voorwaardes vir aanname, versuim om binne drie maande vanaf die datum van sodanige kennisgewing, of binne die verdere tydperk wat die registrateur toelaat, die stappe te doen wat kragtens hierdie Wet vir hom beskikbaar is, word die aansoek geag laat vaar te wees.

15

DEEL V***Teenstand*****Teenstand teen registrasie**

21. Enige belanghebbende persoon kan, binne drie maande vanaf die datum van die bekendmaking van 'n aansoek ingevolge artikel 17, of binne die verdere
20 tydperk wat die registrateur toelaat, op die voorgeskrewe wyse teen die aansoek teenstand bied.

DEEL VI***Register van handelsmerke*****Register**

25 22. (1) Daar word in die kantoor van handelsmerke 'n register van handelsmerke gehou in 'n vorm waaroor die registrateur besluit, en waarin die voorgeskrewe besonderhede ingeskryf word.

(2) Die register wat kragtens die herroepe Wet gehou is en by die inwerking-treding van hierdie Wet bestaan, word ingelyf by en maak deel uit van die
30 register wat kragtens hierdie Wet gehou word.

(3) Die register moet alle handelsmerke bevat wat kragtens hierdie Wet geregistreer is of geag word daarkragtens geregistreer te wees.

(4) Die register is te alle geleë tye gedurende kantoorure beskikbaar vir insae deur die publiek.

35 (5) 'n Gesertifiseerde afskrif van 'n inskrywing in die register moet gegee word aan enige persoon wat op die voorgeskrewe wyse om so 'n afskrif aansoek doen.

Wysiging van register

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

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

(a) enige fout in die naam of adres van die geregistreerde eienaar van die handelsmerk of 'n fout in die register betreffende so 'n handelsmerk te verbeter;
45

(b) die naam of adres of adres vir betekening van die geregistreerde eienaar wat sy naam of adres of adres vir betekening verander het, te verander;

(c) die registrasie van 'n handelsmerk in te trek;

50 (d) goedere of dienste of klasse goedere of dienste uitneem uit die goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is; of

- (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, enter in the register any change in the name or address of such registered user. 5

General power to rectify entries in register

24. (1) In the event of non-insertion in or omission from the register of any entry, or of an entry wrongly made in or wrongly remaining on the register, or of any error or defect in any entry in the register, any interested person may apply to the court or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 59, 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, removing or varying the entry as it or he may deem fit. 10

(2) The court or the registrar, as the case may be, may in any proceedings under this section decide any question that may be necessary or expedient to decide in connection with the rectification of the register. 15

(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 *mala fide* or by misrepresentation or that any such entry was wrongly made or wrongly remains on the register, he shall also have *locus standi* to apply to the court under the provisions of this section. 20

Alteration of registered trade mark

25. (1) The registered proprietor of a trade mark may 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. 25

(2) (a) The registrar shall require the applicant to advertise the grant of the application in the prescribed manner.

(b) Any interested person may, within three months from the date of the advertisement or such further period as the registrar may allow, object in the prescribed manner, to the grant of the application. 30

Power to remove or vary registration for breach of condition

26. (1) Any interested person may apply for the removal from the register, or a variation, of a registered trade mark if its proprietor or any person permitted to use it in terms of section 38 fails to comply with any condition entered in the register in relation to its registration. 35

(2) Such application may be made to the court or to the registrar.

(3) The registrar has *locus standi* to make such application to the court.

(4) The registrar or the court may make such order for removing or varying the registration of the trade mark as he or it may deem fit. 40

Removal from register on ground of non-use

27. (1) Subject to the provisions of sections 13 and 70(2), a registered trade mark may, on application to the court, or, at the option of the applicant and subject to the provisions of section 59 and in the prescribed manner, to the registrar by any interested person, be removed from the register in respect of any of the goods or services in respect of which it is registered, on the ground either— 45

- (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 in relation to

- (e) 'n afstanddoening of memorandum betreffende die handelsmerk wat nie die regte wat deur die registrasie van die handelsmerk verleen word, in enige opsig uitbrei nie, aan te teken.
- (3) Die registrateur kan, op versoek op die voorgeskrewe wyse gedoen deur
 5 die geregistreerde eienaar of 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk, enige verandering in die naam of adres van dié geregistreerde gebruiker in die register aanteken.

Algemene bevoegdheid om inskrywings in register te verbeter

24. (1) In die geval van 'n nie-inskrywing in of weglating uit die register van
 10 'n inskrywing, of van 'n inskrywing wat verkeerdelik in die register aangebring is of daarin bly, of van 'n fout of gebrek in 'n inskrywing in die register, kan enige belanghebbende persoon aansoek doen by die hof of, na keuse van die aansoeker en behoudens die bepalinge van artikel 59 op die voorgeskrewe wyse by die registrateur, om die verlangde regshulp, en daarop kan die hof of die
 15 registrateur, na gelang van die geval, die bevel uitreik vir die aanbring, skapping of wysiging van die inskrywing, na gelang hy goedvind.
- (2) Die hof of die registrateur, na gelang van die geval, kan in verrigtinge kragtens hierdie artikel enige vraag beslis wat nodig of dienstig is om in verband met die verbetering van die register te beslis.
- 20 (3) Ingeval die registrateur oortuig is dat 'n inskrywing met betrekking tot die registrasie, sessie of oordrag van 'n handelsmerk *mala fide* of deur wanvoorstelling verkry is of dat so 'n inskrywing verkeerdelik aangebring is of in die register bly staan, het hy ook *locus standi* om kragtens die bepalinge van hierdie artikel by die hof aansoek te doen.

25 Wysiging van geregistreerde handelsmerk

25. (1) Die geregistreerde eienaar van 'n handelsmerk kan op die voorgeskrewe wyse by die registrateur aansoek doen om verlof om 'n byvoeging by die handelsmerk te doen of die handelsmerk te verander op enige wyse wat nie die identiteit daarvan wesenlik raak nie, en die registrateur kan verlof weier, of kan
 30 dit toestaan op die bedinge en onderworpe aan die beperkings wat hy goedvind.
- (2) (a) Die registrateur moet die aansoeker gelas om die toestaan van die aansoek op die voorgeskrewe wyse bekend te maak.
- (b) Enige belanghebbende persoon kan binne drie maande vanaf die datum van die bekendmaking of die verdere tydperk wat die registrateur mag toelaat
 35 die aansoek op die voorgeskrewe wyse teenstaan.

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

26. (1) Enige belanghebbende persoon kan aansoek doen vir die skapping uit die register of 'n wysiging van 'n geregistreerde handelsmerk indien die eienaar
 40 daarvan of 'n persoon wat veroorloof is om dit te gebruik ingevolge artikel 38 versuim om aan enige voorwaarde in die register aangebring met betrekking tot die registrasie daarvan, te voldoen.
- (2) So 'n aansoek kan aan die hof of die registrateur gerig word.
- (3) Die registrateur het *locus standi* om so 'n aansoek aan die hof te rig.
- 45 (4) Die registrateur of die hof kan so 'n bevel vir skapping of wysiging van die registrasie van die handelsmerk maak as wat hy of die hof goedvind.

Skapping uit register op grond van nie-gebruik

27. (1) Behoudens die bepalinge van artikels 13 en 70(2) kan 'n geregistreerde handelsmerk op aansoek by die hof of, na keuse van die aansoeker en
 50 onderworpe aan die bepalinge van artikel 59 en op die voorgeskrewe wyse, by die registrateur, deur enige belanghebbende persoon, uit die register geskrap word ten opsigte van enige van die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is, op grond daarvan of—
- (a) dat die handelsmerk geregistreer is sonder enige *bona fide*-bedoeling
 55 van die kant van die aansoeker om registrasie dat dit gebruik moes word in verband met daardie goedere of dienste deur hom of iemand

- those goods or services by him or any person permitted to use the trade mark as contemplated by section 38, 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 or any person so permitted for the time being up to the date three months before the date of the application; 5
- (b) that up to the date three months before the date of the application, a continuous period of five years or longer has elapsed from the date of issue of the certificate of registration during which the trade mark was registered and during which there was no *bona fide* use thereof in relation to those goods or services by any proprietor thereof or any person permitted to use the trade mark as contemplated in section 38 during the period concerned; or 10
- (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 was dissolved, or such natural person 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 40. 15
- (2) The registrar or the court may refuse an application made under paragraph (c) of subsection (1) 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. 20
- (3) In the case of an application in terms of paragraph (a) or (b) of subsection (1) the onus of proving, if alleged, that there has been relevant use of the trade mark shall rest upon the proprietor thereof. 25
- (4) An applicant shall not be entitled to rely for the purposes of paragraph (b) of subsection (1) 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. 30

Date of removal and partial removal

28. (1) Any order granted by the registrar or the court in relation to any entry in or omission from the register shall be deemed to operate from— 35
- (a) the date of the application for such order; or
- (b) if the registrar or the court, as the case may be, is satisfied that grounds for such order existed at an earlier date, that date.
- (2) Where under this Act any grounds for the removal of the registration of a trade mark exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the removal shall relate to those goods or services only. 40

PART VII

Registration and its effects

Registration

29. (1) When an application for registration of a trade mark has been accepted and advertised in the prescribed manner and either— 45
- (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, 50
- the registrar shall register the trade mark as on the date of the lodging of the application for registration, and that date shall, subject to the provisions of section 63, for the purposes of this Act be deemed to be the date of registration: Provided that where it appears to the registrar, having regard to matters which came to his

- wat veroorloof is om die handelsmerk soos beoog in artikel 38 te gebruik, en dat daar inderdaad geen *bona fide*-gebruik van die handelsmerk in verband met daardie goedere of dienste deur enige eienaar daarvan of deur iemand aldus veroorloof, was nie vir 'n tydstip tot drie maande voor die datum van die aansoek;
- (b) dat tot die datum drie maande voor die dag van die aansoek 'n ononderbroke tydperk van vyf jaar of langer verloop het vanaf die datum van uitreiking van die sertifikaat van registrasie waartydens die handelsmerk geregistreer was en waartydens daar geen *bona fide*-gebruik daarvan was nie in verband met daardie goedere of dienste deur enige eienaar of iemand wat veroorloof was om die handelsmerk gedurende die betrokke tydperk te gebruik soos in artikel 38 beoog; 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 regs persoon, of op naam van 'n natuurlike persoon, bedoelde regs persoon 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 40 gedoen is nie.
- (2) Die registrateur of die hof kan 'n aansoek wat ingevolge paragraaf (c) van subartikel (1) in verband met goedere of dienste gedoen word, weier indien daar aangetoon word dat die handelsmerk gebruik word of beoog word om gebruik te word in verband met daardie goedere of dienste deur 'n regsopvolger van die geregistreerde eienaar.
- (3) In die geval van 'n aansoek ingevolge paragraaf (a) of (b) van subartikel (1), rus die onus om te bewys, indien dit beweer word, dat daar relevante gebruik van die handelsmerk was, op die eienaar daarvan.
- (4) 'n Aansoeker is nie geregtig om vir die doeleindes van paragraaf (b) van subartikel (1) staat te maak op enige nie-gebruik van 'n handelsmerk wat aangetoon word te wyte te wees aan spesiale omstandighede in die handel en nie aan enige bedoeling om nie die handelsmerk in verband met die goedere of dienste waarop die aansoek betrekking het, te gebruik of daarvan afstand te doen nie.

35 Datum van skrapping en gedeeltelike skrapping

28. (1) Enige bevel toegestaan deur die registrateur of die hof in verband met enige inskrywing in of weglating uit die register word geag in werking te tree op—
- (a) die datum van die aansoek vir sodanige bevel; of
- (b) indien die registrateur of die hof oortuig is dat gronde vir sodanige bevel op 'n vroeër datum bestaan het, daardie datum.
- (2) Waar kragtens hierdie Wet gronde vir die skrapping uit die registrasie van 'n handelsmerk bestaan ten opsigte van slegs sommige van die goedere of dienste waarvoor die handelsmerk geregistreer is, het die skrapping slegs betrekking op daardie goedere of dienste.

DEEL VII

Registrasie en die gevolge daarvan

Registrasie

29. (1) Wanneer 'n aansoek om registrasie van 'n handelsmerk aangeneem en op die voorgeskrewe wyse bekend gemaak is en óf—
- (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 soos op die datum waarop die aansoek om registrasie ingedien is, en daardie datum word, behoudens die bepalings van artikel 63, by die toepassing van hierdie Wet geag die datum van die registrasie te wees: Met dien verstande dat wanneer dit aan die registrateur

notice after acceptance of an application, that the trade mark has been accepted in error, he may withdraw the acceptance and proceed as if the application had not been accepted.

(2) On the registration of a trade mark, the registrar shall issue to the applicant a certificate in the prescribed form of the registration thereof sealed with the seal of the trade marks office. 5

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

30. (1) Where 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 be entered in the register as associated trade marks. 10 15

(2) Where a trade mark and any part or parts thereof are, by virtue of subsection (1) of section 18, 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.

(3) Any association of a trade mark with any other trade mark registered in the name of the same proprietor shall be deemed to be an association with all trade marks associated with that other trade mark. 20

(4) 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 have been registered as separate marks. 25

(5) 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 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. 30

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

31. (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. 35 40

(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 and registered in the name of the same proprietor by virtue of subsection (1) of section 18.

Limitation of trade mark as to particular colours

32. (1) A trade mark may be limited in whole or in part to a particular colour or colours, and in case of any application for the registration of a trade mark the fact that the trade mark is so limited shall be taken into consideration in deciding whether it is capable of distinguishing. 45

(2) If and in so far as a trade mark is registered without limitation of colour, it shall be deemed to be registered for all colours. 50

blyk dat, met inagneming van aangeleenthede wat na aanname van die aansoek tot sy kennis gekom het, die handelsmerk foutiewelik aangeneem is, 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 aansoeker 'n sertifikaat van die registrasie daarvan in die voorgeskrewe vorm uit, geseël met die seël van die kantoor van handelsmerke.

Sekere handelsmerke moet geassosieer wees ten einde slegs as geheel sedeerbaar of oordraagbaar te wees

30. (1) Waar 'n handelsmerk wat geregistreer is, of die onderwerp van 'n aansoek om registrasie is, in so 'n mate ooreenkom met 'n handelsmerk wat geregistreer is of die onderwerp is van 'n aansoek om registrasie in naam van dieselfde eienaar dat die gebruik van albei sodanige handelsmerke deur verskillende persone met betrekking tot goedere of dienste met betrekking waartoe hulle onderskeidelik geregistreer is of dit die voorneme is om hulle te registreer, 15 waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak, kan die registrateur te eniger tyd vereis dat die handelsmerke in die register as geassosieerde handelsmerke aangeteken word.

- (2) Waar 'n handelsmerk of enige gedeelte of gedeeltes daarvan uit hoofde van subartikel (1) van artikel 18 as afsonderlike handelsmerke in die naam van dieselfde eienaar geregistreer is, word hulle geag geassosieerde handelsmerke te 20 wees, en word hulle aldus geregistreer.

(3) Enige assosiasie van 'n handelsmerk met enige ander handelsmerk geregistreer in die naam van dieselfde eienaar word geag 'n assosiasie te wees met alle handelsmerke wat met daardie ander handelsmerk geassosieer is.

- 25 (4) Handelsmerke wat geregistreer is as geassosieerde handelsmerke, of uit hoofde van hierdie Wet geag word sodanig te wees, is slegs tesame sedeerbaar of oordraagbaar en nie afsonderlik nie, maar hulle word vir alle ander doeleindes geag as afsonderlike handelsmerke geregistreer te gewees het.

- (5) Op aansoek gedoen op die voorgeskrewe wyse deur die geregistreerde 30 eienaar van twee of meer handelsmerke geregistreer as geassosieerde handelsmerke, kan die registrateur die assosiasie ontbind met betrekking tot enigeen van hulle indien hy oortuig is dat daar geen waarskynlikheid van misleiding of verwarring veroorsaak sal word nie indien daardie handelsmerk deur 'n ander persoon gebruik sou word in verband met enige goedere of dienste ten opsigte 35 waarvan dit geregistreer is, en kan hy die register dienooreenkomstig wysig.

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

31. (1) Wanneer kragtens die bepalings van hierdie Wet gebruik van 'n geregistreerde handelsmerk vir een of ander doel bewys moet word, kan die 40 registrateur of die hof, na gelang van die geval, indien en vir sover hy of die hof dit goedvind, 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.

- 45 (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 gedeelte daarvan is en wat geregistreer is op naam van dieselfde eienaar uit hoofde van subartikel (1) van artikel 18.

Beperking van handelsmerk wat betref bepaalde kleure

- 50 32. (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, in ag geneem by die beslissing van die vraag of dit kan onderskei.

- (2) Indien en vir sover 'n handelsmerk sonder beperking van kleur geregis- 55 treer is, word dit geag vir alle kleure geregistreer te wees.

PART VIII***Infringement*****Registration a condition precedent to an action for infringement**

33. No person shall be entitled to institute any proceedings under section 34 in relation to 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 any action against any other person. 5

Infringement of registered trade mark

34. (1) The rights acquired by registration of a trade mark shall be infringed by— 10

- (a) the unauthorized use in the course of trade in relation to goods or services in respect of which the trade mark is registered, of an identical mark or of a mark so nearly resembling it as to be likely to deceive or cause confusion;
- (b) the unauthorized use of a mark which is identical or similar to the trade mark registered, in the course of trade in relation to goods or services which are so similar to the goods or services in respect of which the trade mark is registered, that in such use there exists the likelihood of deception or confusion; 15
- (c) the unauthorized use in the course of trade in relation to any goods or services of a mark which is identical or similar to a trade mark registered, if such trade mark is well known in the Republic and the use of the said mark would be likely to take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the registered trade mark, notwithstanding the absence of confusion or deception: Provided that the provisions of this paragraph shall not apply to a trade mark referred to in section 70(2). 20 25
- (2) A registered trade mark is not infringed by—
 - (a) any *bona fide* use by a person of his own name, the name of his place of business, the name of any of his predecessors in business, or the name of any such predecessor's place of business. 30
 - (b) the use by any person of any *bona fide* description or indication of the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of his goods or services, or the mode or time of production of the goods or the rendering of the services; 35
 - (c) the *bona fide* use of the trade mark in relation to goods or services where it is reasonable to indicate the intended purpose of such goods, including spare parts and accessories, and such services;
 - (d) the importation into or the distribution, sale or offering for sale in the Republic of goods to which the trade mark has been applied by or with the consent of the proprietor thereof; 40
 - (e) the *bona fide* use by any person of any utilitarian features embodied in a container, shape, configuration, colour or pattern which is registered as a trade mark;
 - (f) the use of a trade mark in any manner 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 manner in relation to which, having regard to any conditions or limitations entered in the register, the registration does not extend; 45
 - (g) the use of any identical or confusingly or deceptively similar trade mark which is registered: 50

Provided that paragraph (a) shall not apply to the name of any juristic person whose name was registered after the date of registration of the trade mark:

DEEL VIII

*Inbreukmaking***Registrasie 'n voorwaarde wat 'n geding weens inbreuk voorafgaan**

33. Niemand is geregtig om verrigtinge ingevolge artikel 34 in te stel nie met
5 betrekking tot 'n handelsmerk wat nie kragtens hierdie Wet geregistreer is nie: Met
dien verstande dat niks in hierdie Wet inbreuk maak op die regte van iemand om
op grond van die gemene reg 'n geding teen iemand anders in te stel nie.

Inbreukmaking op geregistreerde handelsmerk

34. (1) Op die regte wat deur registrasie van 'n handelsmerk verkry word,
10 word inbreuk gemaak deur—
- (a) die ongemagtigde gebruik in die loop van die handel in verband met
goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is,
van 'n identiese merk of van 'n merk wat so naby daarmee ooreenkom
dat dit waarskynlik sal mislei of verwarring sal veroorsaak;
 - 15 (b) die ongemagtigde gebruik van 'n merk wat identies is met of soortgelyk
is aan die handelsmerk wat geregistreer is in die loop van handel in
verband met goedere of dienste wat so ooreenkom met die goedere of
dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is, dat deur
sodanige gebruik die waarskynlikheid van misleiding of verwarring
20 bestaan;
 - (c) die ongemagtigde gebruik in die loop van die handel in verband met
enige goedere of dienste van 'n merk wat identies is met of soortgelyk
is aan 'n handelsmerk wat reeds geregistreer is, indien so 'n handels-
merk welbekend is in die Republiek en die gebruik van so 'n merk
25 waarskynlik onbillike voordeel sal trek uit of nadelig sal wees vir die
onderskeidende aard of die reputasie van die geregistreerde handels-
merk ondanks die afwesigheid van verwarring of misleiding: Met dien
verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing is
nie op 'n handelsmerk in artikel 70(2) bedoel.
 - 30 (2) Op 'n geregistreerde handelsmerk word nie inbreuk gemaak nie deur—
 - (a) enige *bona fide*-gebruik deur iemand van sy eie naam, die naam van sy
besigheidsplek, die naam van enige van sy besigheidsvoorgangers of
van die naam van so 'n voorganger se besigheidsplek;
 - 35 (b) die gebruik deur enige persoon van 'n *bona fide*-beskrywing of
aanduiding van die soort, kwaliteit, kwantiteit, voorgenome doel,
waarde, geografiese oorsprong of ander eienskappe van sy goedere of
dienste, wyse of tydstop van vervaardiging van die goedere of die
lewering van dienste;
 - 40 (c) die *bona fide*-gebruik van die handelsmerk in verband met goedere of
dienste waar dit redelik is om die voorgenome doel van die goedere aan
te dui met inbegrip van onderdele en bybehore, en sodanige dienste;
 - (d) die invoer in, of die verspreiding, verkoop of die aanbied vir verkoop
in die Republiek van goedere waarop die handelsmerk aangebring is
deur of met die toestemming van die eienaar daarvan;
 - 45 (e) die *bona fide*-gebruik deur enige persoon van enige nuttigheidseien-
skappe beliggaam in 'n houer, fatsoen, vorm, kleur of patroon wat as
'n handelsmerk geregistreer is;
 - (f) die gebruik van 'n handelsmerk op enige wyse ten opsigte van of
betreffende goedere wat verkoop gaan word of waarmee andersins
50 handel gedryf gaan word of dienste wat in enige plek verrig gaan word,
of in verband met goedere wat uitgevoer gaan word na enige mark, of
op enige ander wyse ten opsigte waarvan, met inagneming van enige
voorwaardes of beperkings aangebring in die register, die registrasie
nie uitgebrei is nie;
 - 55 (g) die gebruik van enige identiese of verwarrende of bedrieglik ooreen-
stemmende handelsmerk wat geregistreer is:

Met dien verstande dat paragraaf (a) nie van toepassing is nie op die naam van
enige regspersoon wie se naam na die registrasie van die handelsmerk geregis-

Provided further that the use contemplated in paragraph (a), (b) or (c) is consistent with fair practice.

(3) Where a trade mark registered in terms of this Act has been infringed, the court may grant the proprietor the following relief, namely—

- (a) an interdict; 5
- (b) an order for removal of the infringing mark from all material and, where the infringing mark is inseparable or incapable of being removed from the material, an order that all such material be delivered up to the proprietor; 10
- (c) damages, including those arising from acts performed after advertisement of the acceptance of an application for registration which, if performed after registration, would amount to infringement of the rights acquired by registration; 10
- (d) in lieu of damages, a reasonable royalty which would have been payable by a licensee for the use of the trade mark concerned, including any use which took place after advertisement of the acceptance of an application for registration and which, if taking place after registration, would amount to infringement of the rights acquired by registration. 15

(4) For the purposes of determining the amount of any damages or reasonable royalty to be awarded under this section, the court may direct an enquiry to be held and may prescribe such procedures for conducting such enquiry as it may deem fit. 20

(5) Before a person institutes proceedings in terms of this section he shall give notice in writing of his intention to do so to every user concerned whose name is recorded in the register, and any such registered user shall be entitled to intervene in such proceedings and to recover any damages he may have suffered as a result of the infringement. 25

Protection of well-known marks under Paris Convention

35. (1) References in this Act to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark, are to a mark which is well known in the Republic as being the mark of— 30

- (a) a person who is a national of a convention country; or
- (b) a person who is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a convention country,

whether or not such person carries on business, or has any goodwill, in the Republic. 35

(2) A reference in this Act to the proprietor of such a mark shall be construed accordingly.

(3) The proprietor of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark is entitled to restrain the use in the Republic of a trade mark which constitutes, or the essential part of which constitutes, a reproduction, imitation or translation of the well-known trade mark in relation to goods or services which are identical or similar to the goods or services in respect of which the trade mark is well known and where the use is likely to cause deception or confusion. 40 45

Saving of vested rights

36. (1) Nothing in this Act shall allow the proprietor of a registered trade mark to interfere with or restrain the use by any person of a trade mark identical with or nearly resembling it in respect of goods or services in relation to which that person or a predecessor in title of his has made continuous and *bona fide* use of that trade mark from a date anterior— 50

- (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

treer is: Met dien verstande voorts dat die gebruik beoog in paragraaf (a), (b) of (c) in ooreenstemming met billike praktyk is.

(3) Waar inbreuk gemaak is op 'n handelsmerk wat ingevolge hierdie Wet geregistreer is, kan die hof die volgende regshulp aan die eienaar verleen, naamlik—

- (a) 'n interdik;
 - (b) 'n bevel vir die verwydering van die inbreukmakende merk van alle materiaal, en waar die inbreukmakende merk onafskeidbaar is of nie van die materiaal verwyder kan word nie, 'n bevel dat alle sodanige materiaal aan die eienaar gelever word;
 - (c) skadevergoeding, met inbegrip van dié wat voortspruit uit handelinge verrig na die bekendmaking van die aanname van 'n aansoek om registrasie wat, indien dit na registrasie geskied, sou neerkom op inbreukmaking op die regte deur registrasie verkry;
 - (d) in plaas van skadevergoeding 'n redelike tantième wat deur 'n lisensiehouer betaalbaar sou wees vir die gebruik van die betrokke handelsmerk, met inbegrip van enige gebruik wat plaasvind na die bekendmaking van die aanvaarding van 'n aansoek om registrasie en wat, indien dit na registrasie plaasvind, sou neerkom op inbreuk op die regte wat deur registrasie verkry is.
- (4) Vir die doel van die bepaling van die bedrag van skadevergoeding of redelike tantième wat kragtens hierdie artikel toegeken word, kan die hof gelas dat 'n ondersoek gehou word en die prosedures vir die hou van sodanige ondersoek voorskryf wat hy nodig ag.
- (5) Voordat iemand verrigtinge kragtens hierdie artikel instel, moet hy skriftelik kennis gee van sy voorneme om dit te doen aan elke betrokke gebruiker wie se naam in die register aangeteken is, en enige sodanige geregistreerde gebruiker is geregtig om tussenbeide te tree in enige sodanige verrigtinge en skade wat hy as gevolg van die inbreuk mag gely het, te verhaal.

30 Beskerming van welbekende merke kragtens die Konvensie van Parys

35. (1) Verwysings in hierdie Wet na 'n handelsmerk wat geregtig is op beskerming kragtens die Konvensie van Parys as 'n welbekende handelsmerk, is na 'n merk wat welbekend is in die Republiek as synde die merk van—

- (a) 'n persoon wat 'n burger van 'n konvensiëland is; of
 - (b) 'n persoon wat gedomisileer is in, of wat 'n werklike en effektiewe industriële of handelonderneming het in, 'n konvensiëland, hetsy daardie persoon handel dryf of klandisiewaarde in die Republiek het of nie.
- (2) 'n Verwysing in hierdie Wet na die eienaar van so 'n merk word dienoooreenkomstig uitgelê.
- (3) Die eienaar van 'n handelsmerk wat geregtig is op beskerming kragtens die Konvensie van Parys van 'n welbekende handelsmerk is geregtig om die gebruik in die Republiek van 'n handelsmerk te beperk wat, of waarvan die wesenlike gedeelte, 'n reproduksie, nabootsing of vertaling van die welbekende handelsmerk uitmaak in verband met goedere of dienste wat identies is met of soortgelyk is aan goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk welbekend is en waar die gebruik waarskynlik misleiding of verwarring sal veroorsaak.

Voorbehoud van gevestigde regte

36. (1) Niks in hierdie Wet laat die eienaar van 'n geregistreerde handelsmerk toe om in te meng met die gebruik of die gebruik te belet deur enige persoon van 'n handelsmerk wat identies is daarmee of naby daarmee ooreenkom, ten opsigte van goedere of dienste in verband waarmee daardie persoon of 'n regsvoorganger van hom daardie handelsmerk ononderbroke en *bona fide* 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) 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 the trade mark of that person being registered in respect of those goods or services under section 14. 5
- (2) Nothing in this Act shall allow the proprietor of a trade mark entitled to protection of such trade mark under the Paris Convention as a well-known trade mark, to interfere with or restrain the use by any person of a trade mark which constitutes, or the essential parts of which constitute, a reproduction, imitation or translation of the well-known trade mark in relation to goods or services in respect of which that person or a predecessor in title of his has made continuous and *bona fide* use of the trade mark from a date anterior to 31 August 1991 or the date on which the trade mark of the proprietor has become entitled, in the Republic, to protection under the Paris Convention, whichever is the later, or to object (on such use being proved) to the trade mark of that person being registered in relation to those goods or services under section 14. 10 15

PART IX

Duration and renewal of registration

Duration and renewal of registration 20

37. (1) The registration of a trade mark shall be for a period of 10 years, but may be renewed from time to time in accordance with the provisions of this section.

(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 10 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": Provided that, in the case of an application made in terms of section 63, the date of the original registration shall, for the purposes of this subsection, be deemed to be the date of lodgement of the application at the trade marks office. 25 30

(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 time prescribed 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. 35

(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 that there has been no *bona fide* use of the trade mark that has been removed during the two years immediately preceding the date of the expiration of the last registration. 40 45

PART X

Permitted use and registered users

Permitted use and registered users

38. (1) Where a registered trade mark is used by a person other than the 50

(b) die registrasie van eersgenoemde handelsmerk ten opsigte van daardie goedere of dienste op naam van die eienaar of 'n regsvoorganger van hom, watter ook al die vroegste is, of om beswaar te maak (nadat sodanige gebruik bewys is) dat die handelsmerk van daardie persoon geregistreer word ten opsigte van daardie goedere of dienste kragtens artikel 14.

(2) Niks in hierdie Wet laat die eienaar van 'n handelsmerk wat geregtig is op beskerming van so 'n handelsmerk kragtens die Konvensie van Parys as 'n welbekende handelsmerk, toe om in te meng met die gebruik of die gebruik te belet deur enige persoon van 'n handelsmerk wat, of waarvan die wesenlike gedeelte, 'n reproduksie, nabootsing of vertaling van die welbekende handelsmerk uitmaak met betrekking tot goedere of dienste in verband waarmee daardie persoon of 'n regsvoorganger van hom daardie handelsmerk ononderbroke en *bona fide* gebruik het vanaf 'n datum voor 31 Augustus 1991, of die datum waarop die eienaar van die handelsmerk geregtig geword het in die Republiek op beskerming kragtens die Konvensie van Parys, na gelang van watter ook al die laatste is, of om daarteen beswaar te maak (nadat sodanige gebruik bewys is) dat die handelsmerk van daardie persoon geregistreer word ten opsigte van daardie goedere of dienste kragtens artikel 14.

DEEL IX

20

Duur en hernuwing van registrasie

Duur en hernuwing van registrasie

37. (1) Die registrasie van 'n handelsmerk duur vir 'n tydperk van 10 jaar, maar kan van tyd tot tyd ooreenkomstig die bepalings van hierdie artikel hernu word.

25 (2) Die registrateur moet op aansoek deur die geregistreerde eienaar van 'n geregistreerde handelsmerk op die voorgeskrewe wyse en binne die voorgeskrewe tydperk gedoen, die registrasie van die handelsmerk hernu vir 'n tydperk van 10 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: Met dien verstande dat in die geval van 'n aansoek ingevolge artikel 63 gedoen, die datum van die oorspronklike registrasie by die toepassing van hierdie subartikel geag word die datum te wees waarop die aansoek by die kantoor van handelsmerke ingedien is.

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

45 (4) Wanneer 'n handelsmerk uit die register geskrap 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 indien die registrateur oortuig is dat daar geen *bona fide*-gebruik was nie van die handelsmerk wat geskrap is gedurende die twee jaar wat die datum van die verstryking van die laaste registrasie onmiddellik voorafgegaan het.

DEEL X

Veroorloofde gebruik en geregistreerde gebruikers

55 **Veroorloofde gebruik en geregistreerde gebruikers**

38. (1) Waar 'n geregistreerde handelsmerk met die toestemming van die

proprietor thereof with the licence of the proprietor, such use shall be deemed to be permitted use for the purposes of subsection (2).

(2) The permitted use of a trade mark referred to in subsection (1) shall be deemed to be use by the proprietor and shall not be deemed to be use by a person other than the proprietor for the purposes of section 27 or for any other purpose for which such use is material under this Act or at common law. 5

(3) Subject to the provisions of this section, a person, other than the proprietor of a registered trade mark, who uses such trade mark with the licence of the proprietor, may be registered as a registered user thereof in respect of all or any of the goods or services in respect of which the trade mark is registered. 10

(4) Subject to any agreement subsisting between the parties, a registered user of a registered trade mark shall be entitled to call upon the proprietor thereof to institute infringement proceedings, and, if the proprietor refuses or neglects to do so within two months after being so called upon, the registered user may institute proceedings, as contemplated in section 34, in his own name as if he were the proprietor, citing the proprietor as a co-defendant, but a proprietor so cited shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings. 15

(5) In all proceedings relating to a registered trade mark, the registration of a person as a registered user shall be *prima facie* evidence that the use of the registered trade mark by him is permitted use as contemplated by subsection (1). 20

(6) Where it is proposed that a person shall be registered as a registered user of a trade mark, the proprietor shall apply in writing to the registrar in the prescribed manner giving particulars of—

- (a) the name and address of the proposed registered user; 25
- (b) the relationship, existing or proposed, between the proprietor and the proposed registered user; and
- (c) the goods or services in respect of which the person is to be registered as a registered user of the trade mark.

(7) When the requirements of subsection (6) have been complied with, the registrar shall register the proposed registered user as a registered user in respect of the relevant goods or services. 30

(8) Without derogating from the provisions of section 24, the registration of a person as a registered user—

- (a) may be cancelled or varied by the registrar on application in writing in the prescribed manner by the registered proprietor or by such registered user or by any other registered user of the trade mark; 35
- (b) shall be cancelled by the registrar where the trade mark in respect of which such person has been registered has been assigned and application has in terms of section 40 been made for registration of the assignment, unless the subsequent proprietor registered in terms of the said section requests the registrar in the prescribed manner not to cancel any such registration and furnishes the registrar with the particulars referred to in paragraph (b) of subsection (6). 40

(9) 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. 45

(10) The provisions of this section shall also apply to all trade marks registered under the repealed Act.

PART XI

50

Assignment and hypothecation

Powers of, and restrictions on, assignment and transmission

39. (1) Subject to any rights appearing from the register, a registered trade mark is assignable and transmissible, either in connection with or without the goodwill

eienaar daarvan gebruik word deur 'n ander persoon as die eienaar daarvan, word sodanige gebruik geag veroorloofde gebruik te wees vir die doeleindes van subartikel (2).

(2) Die veroorloofde gebruik van 'n handelsmerk waarna in subartikel (1) verwys word, word geag gebruik deur die eienaar te wees en word nie geag gebruik te wees deur 'n ander persoon as die eienaar vir die doeleindes van artikel 27 of vir enige ander doel waarvoor sodanige gebruik ingevolge hierdie Wet of die gemene reg van wesenlike belang is nie.

(3) Behoudens die bepalings van hierdie artikel kan 'n ander persoon as die eienaar van 'n geregistreerde handelsmerk wat sodanige handelsmerk met die toestemming van die eienaar gebruik, geregistreer word as 'n geregistreerde gebruiker daarvan ten opsigte van alle of enige van die goedere of dienste ten opsigte waarvan die handelsmerk geregistreer is.

(4) Behoudens enige ooreenkoms wat tussen die partye bestaan, is 'n geregistreerde gebruiker van 'n geregistreerde 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 verrigtinge soos beoog in artikel 34 instel asof hy die eienaar was, terwyl hy die eienaar as 'n mede-verweerder siteer, maar 'n eienaar is nie vir enige koste aanspreeklik nie tensy hy verskyning aanteken en aan die saak deelneem.

(5) In alle verrigtinge ten opsigte van 'n geregistreerde handelsmerk is die registrasie van 'n persoon as 'n geregistreerde gebruiker *prima facie*-bewys dat die gebruik van die geregistreerde handelsmerk deur hom veroorloofde gebruik is soos in subartikel (1) beoog.

(6) Waar voorgestel word dat 'n persoon as 'n geregistreerde gebruiker van 'n handelsmerk geregistreer word, moet die eienaar skriftelik by die registrateur op die voorgeskrewe wyse aansoek doen en besonderhede verstrek van—

- (a) die naam en adres van die voorgestelde geregistreerde gebruiker;
- (b) die bestaande of voorgestelde verhouding tussen die eienaar en die voorgestelde geregistreerde gebruiker; en
- (c) die goedere of dienste ten opsigte waarvan die persoon geregistreer sal word as 'n geregistreerde gebruiker van die handelsmerk.

(7) Wanneer die voorskrifte van subartikel (6) nagekom is, registreer die registrateur die voorgestelde geregistreerde gebruiker as 'n geregistreerde gebruiker ten opsigte van die betrokke goedere of dienste.

(8) Sonder om afbreuk te doen aan die bepalings van artikel 24—

- (a) kan die registrasie van iemand as geregistreerde gebruiker deur die registrateur ingetrek of gewysig word op skriftelike aansoek op die voorgeskrewe wyse deur die geregistreerde eienaar of deur so 'n geregistreerde gebruiker of deur enige ander geregistreerde gebruiker van die handelsmerk;
- (b) word die registrasie van iemand as geregistreerde gebruiker deur die registrateur ingetrek waar die handelsmerk ten opsigte waarvan daardie persoon geregistreer is, gesedeer is en aansoek ingevolge artikel 40 om registrasie van die sessie gedoen is, tensy die daaropvolgende eienaar wat ingevolge genoemde artikel geregistreer is, die registrateur op die voorgeskrewe wyse versoek om nie sodanige registrasie in te trek nie en die registrateur voorsien van die besonderhede waarna in paragraaf (b) van subartikel (6) verwys word.

(9) 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.

(10) Die bepalings van hierdie artikel is ook van toepassing op alle handelsmerke wat kragtens die herroepe Wet geregistreer is.

DEEL XI

Sessie en verhipotekering

Bevoegdheid van, en beperkings op, sessie en oordrag

39. (1) Behoudens enige regte wat uit die register blyk, is 'n geregistreerde handelsmerk sedeerbaar en oordraagbaar hetsy in verband met of sonder die

of the business concerned in the goods or services in respect of which it has been registered.

(2) A registered trade mark is assignable and transmissible in respect of all or some of the goods or services in respect of which it is registered.

(3) The assignment or transmission of a registered trade mark shall be subject to any deed of security hypothecating it.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in subsections (1), (2) and (3), a registered trade mark is not assignable or transmissible if, as a result of the assignment or transmission and the use of the trade mark by different persons in the Republic or elsewhere, circumstances exist or would exist which give rise or would give rise to the likelihood of deception or confusion.

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in subsections (1) and (2) and subject to the provisions of subsection (4), 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 the person entitled to such trade mark by reason of such assignment or transmission, to be substituted as applicant for registration of the trade mark.

(6) (a) The proprietor of a registered trade mark or the applicant for the registration of a trade mark who intends to assign it, may apply to the registrar in the prescribed manner, setting out the circumstances of the proposed assignment, for a certificate stating whether the proposed assignment of the trade mark would or would not be invalid under subsection (4).

(b) The registrar may issue to the applicant such a certificate, which shall, unless it is shown that it was obtained by fraud or misrepresentation, be conclusive as to the validity or invalidity under the said subsection (4) of the assignment in so far as such validity or invalidity depends upon the facts set out in the application, but a certificate in favour of validity shall be of no force or effect unless application for registration of the assignment or transmission is made under section 40 within six months from the date on which the certificate is issued.

(7) No assignment of a registered trade mark or a trade mark which is the subject of an application for registration shall be of any force or effect unless it is in writing and signed by or on behalf of the assignor.

Registration of assignments and transmissions

40. (1) Where a person becomes entitled by assignment or transmission to a registered trade mark, he shall make application on the form prescribed to the registrar to register his title, and the registrar shall on receipt of the application and of proof of title to his satisfaction, register him as the proprietor of the trade mark 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 12 months after such date, the applicant shall be liable to pay such penalty as may be prescribed.

Hypothecation and attachment

41. (1) A registered trade mark may be hypothecated by a deed of security.

(2) A registered trade mark may be attached to found or confirm jurisdiction for the purposes of any proceedings before the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court of South Africa or the magistrate's court for the district of Pretoria and may be attached and sold in execution pursuant to an order of any such court.

(3) (a) Where a deed of security has been lodged with the registrar in the prescribed manner, the registrar shall endorse the register to that effect.

(b) Such endorsement shall record the name and address of the person in whose favour the deed of security has been granted and the nature and duration thereof.

klandisiewaarde van die besigheid betrokke by die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is.

(2) 'n Geregistreerde handelsmerk is sedeerbaar en oordraagbaar ten opsigte van al of sommige van die goedere of dienste ten opsigte waarvan dit geregistreer is.

(3) Die sessie of oordrag van 'n geregistreerde handelsmerk is onderworpe aan enige akte van sekerheidstelling wat dit verhipotekeer.

(4) Ondanks andersluidende bepalings in subartikels (1), (2) en (3) vervat, is 'n geregistreerde handelsmerk nie sedeerbaar of oordraagbaar nie indien, as gevolg van die sessie of oordrag en die gebruik van die handelsmerk deur verskillende persone in die Republiek of elders, omstandighede ontstaan of kan ontstaan wat aanleiding gee of kan gee tot die moontlikheid van misleiding of verwarring.

(5) Ondanks andersluidende bepalings in subartikels (1) en (2) vervat en behoudens die bepalings van subartikel (4), waar 'n 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, toelaat dat die persoon wat as gevolg van die sessie of oordrag op die handelsmerk geregtig is, as aansoeker om registrasie van die handelsmerk vervang word.

(6) (a) Die eienaar van 'n geregistreerde handelsmerk of die aansoeker om die registrasie van 'n handelsmerk wat van voorneme is om dit te sedeer, kan by die registrateur op die voorgeskrewe wyse aansoek doen, met uiteensetting van die omstandighede van die voorgename sessie, om 'n sertifikaat wat verklaar of die voorgename sessie van die handelsmerk kragtens subartikel (4) ongeldig sou wees of nie.

(b) Die registrateur kan aan die aansoeker so 'n sertifikaat uitreik, wat, tensy bewys word dat dit deur bedrog of wanvoorstelling verkry is, afdoende is ten aansien van die geldigheid of ongeldigheid kragtens subartikel (4) van die sessie vir sover daardie geldigheid of ongeldigheid afhang van die feite in die aansoek uiteengesit, maar 'n sertifikaat ten gunste van geldigheid is nietig tensy aansoek om registrasie van die sessie of oordrag gedoen is kragtens artikel 40 binne ses maande vanaf die datum waarop die sertifikaat uitgereik is.

(7) Geen sessie van 'n geregistreerde handelsmerk of 'n handelsmerk wat die onderwerp van 'n aansoek om registrasie is, is van enige waarde nie tensy dit op skrif is en deur of ten behoeve van die sedent onderteken is.

Registrasie van sessies en oordragte

40. (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 by ontvangs van die aansoek en van bewys van titel tot sy bevrediging, registreer die registrateur hom as die eienaar van die handelsmerk en laat hy besonderhede van die sessie of oordrag in die register inskryf.

(2) Elke aansoek om 'n sessie of oordrag ingevolge subartikel (1) te registreer, moet die effektiewe datum van die sessie of oordrag noem, en indien aansoek meer as 12 maande na daardie datum gedoen word, is die applikant aanspreeklik om die boete wat voorgeskryf word, te betaal.

Verhipotekering en beslaglegging

41. (1) 'n Geregistreerde handelsmerk kan deur 'n akte van sekerheidstelling verhipotekeer word.

(2) Daar kan op 'n geregistreerde handelsmerk beslag gelê word om jurisdiksie te vestig of te bevestig vir die doeleindes van enige verrigtinge voor die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof van Suid-Afrika of die landdroshof van die distrik Pretoria en daar kan daarop beslag gelê en dit kan in eksekusie verkoop word ingevolge 'n bevel van so 'n hof.

(3) (a) Waar 'n akte van sekerheidstelling by die registrateur op die voorgeskrewe wyse ingedien is, endosseer die registrateur die register te dien effekte.

(b) So 'n endossement moet die naam en adres aangee van die persoon in wie

(4) A deed of security in respect of which an endorsement has been made in accordance with the provisions of subsection (3) shall have the effect of a pledge of the trade mark to the person or persons in whose favour the deed of security has been granted.

(5) An assignment or transmission of a registered trade mark in respect of which a deed of security has been endorsed in terms of subsection (3) shall not, without the written consent of the person in whose favour the deed of security has been granted, be registered by the registrar in terms of section 40. 5

(6) Where the debt or obligation secured by a deed of security in respect of which the register has been endorsed in terms of subsection (3) has been discharged, any person may apply to the registrar in the prescribed manner for the removal from the register of any endorsement in relation thereto made under subsection (3). 10

PART XII

Certification trade marks and collective trade marks 15

Certification trade marks

42. (1) A mark capable of distinguishing, in the course of trade, goods or services certified by any person in respect of kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of the goods or services, or the mode or time of production of the goods or of rendering of the services, as the case may be, from goods or services not so certified, shall, on application in the prescribed manner, be registrable as a certification trade mark 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 the goods or services in respect of which registration is sought. 20 25

(2) Subject to the provisions of this section, the provisions of this Act shall, except in so far as is otherwise provided, and in so far as they can be applied, apply to a certification trade mark.

Collective trade marks 30

43. (1) A mark capable of distinguishing, in the course of trade, goods or services of persons who are members of any association from goods or services of persons who are not members thereof, shall, on application in the manner prescribed and subject to the provisions of this section, be registrable as a collective trade mark in respect of such first-mentioned goods or services in the name of such association as the proprietor thereof. 35

(2) Geographical names or other indications of geographical origin may be registered as collective trade marks.

(3) Subject to the provisions of this section, the provisions of this Act shall, except in so far as is otherwise provided, and in so far as they can be applied, apply to a collective trade mark. 40

PART XIII

Powers and duties of registrar

Venue of proceedings

44. Any proceedings before the registrar under this Act shall be heard and disposed of by him at the trade marks office: Provided that if it be made to appear to him by any party that the proceedings may more conveniently or fitly be heard and disposed of in another place, he may hear and dispose of the proceedings in such other place. 45

se guns die akte van sekerheidstelling verleen is, asook die aard en duur daarvan.

(4) 'n Akte van sekerheidstelling ten opsigte waarvan 'n endossement in ooreenstemming met die bepalings van subartikel (3) aangebring is, het die uitwerking van 'n verhipotekering van die handelsmerk aan die persoon of persone in wie se guns die akte van sekerheidstelling verleen is.

(5) 'n Sessie of oordrag van 'n geregistreerde handelsmerk ten opsigte waarvan 'n akte van sekerheidstelling ingevolge subartikel (3) geëndosseer is, word nie sonder die skriftelike toestemming van die persoon ten gunste van wie die akte van sekerheidstelling verleen is, deur die registrateur ingevolge artikel 40 geregistreer nie.

(6) Waar die skuld of verpligting verseker deur 'n akte van sekerheidstelling ten opsigte waarvan die register ingevolge subartikel (3) geëndosseer is, afgelos is, kan enige persoon by die registrateur op die voorgeskrewe wyse aansoek doen vir die skraping uit die register van enige endossement met betrekking daartoe kragtens subartikel (3) aangebring.

DEEL XII

Waarmerkingshandelsmerke en versamelhandelsmerke

Waarmerkingshandelsmerke

42. (1) 'n Merk wat in die loop van handel goedere of dienste wat deur enige persoon gewaarmerk is ten opsigte van soort, kwaliteit, kwantiteit, voorgenome doel, waarde, geografiese oorsprong of ander eienskappe van die goedere of dienste of die wyse of tydstip van vervaardiging van die goedere of die lewering van die dienste, na gelang van die geval, kan onderskei van goedere of dienste wat nie aldus gewaarmerk is nie, is op aansoek op die voorgeskrewe wyse registreerbaar as 'n waarmerkingshandelsmerk 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 handel dryf in die goedere of dienste ten opsigte waarvan registrasie verlang word.

(2) Behoudens die bepalings van hierdie artikel is die bepalings van hierdie Wet, behalwe vir sover anders bepaal word, en vir sover dit toegepas kan word, van toepassing op 'n waarmerkingshandelsmerk.

Versamelhandelsmerke

43. (1) 'n Merk wat in die loop van handel goedere of dienste van persone wat lede is van enige vereniging kan onderskei van die goedere of dienste van persone wat nie lede daarvan is nie, is op aansoek op die voorgeskrewe wyse en onderworpe aan die bepalings van hierdie artikel registreerbaar as versamelhandelsmerk ten opsigte van sodanige eersgenoemde goedere of dienste in die naam van so 'n vereniging as eienaar daarvan.

(2) Geografiese name of ander aanduidings van oorsprong kan as versamelhandelsmerke geregistreer word.

(3) Behoudens die bepalings van hierdie artikel is die bepalings van hierdie Wet, behalwe vir sover anders bepaal word, en vir sover dit toegepas kan word, van toepassing op 'n versamelhandelsmerk.

DEEL XIII

Bevoegdhede en pligte van registrateur

Verhoorplek van verrigtinge

44. Verrigtinge voor die registrateur kragtens hierdie Wet word deur hom by die kantoor van handelsmerke verhoor en afgehandel: Met dien verstande dat indien 'n party dit vir hom laat blyk dat die verrigtinge meer gerieflik of passend in 'n ander plek verhoor en afgehandel kan word, hy die verrigtinge in daardie ander plek kan verhoor en afhandel.

General powers of registrar

45. (1) 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 Transvaal Provincial Division of the Supreme Court.

(2) Where no provision is contained in this Act on any matter of procedure, the registrar shall apply the rules governing procedure in the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court. 5

(3) Whenever by this Act any time is specified within which any act is to be performed or thing is to be done by any person, the registrar may, on application by that person and unless otherwise expressly provided, extend the time either before or after its expiration. 10

(4) Where any party to any proceedings before the registrar neither resides nor carries on business in the Republic, the registrar may order him to give security for the costs of the proceedings and, in default of such security being given, may dismiss the application or opposition, as the case may be. 15

Power of registrar to allow amendment of document

46. (1) The registrar may at any time before the 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 may think 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, 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 as at the date of the application. 20 25

Duty of registrar in exercising discretionary power to give opportunity to applicant of being heard

47. Whenever any discretionary power is by this Act given to the registrar, he shall not exercise that power adversely to any person without giving that person an opportunity of being heard personally or by his agent. 30

Taxation of costs awarded by registrar

48. Any costs awarded by the registrar shall be taxed by a taxing officer of the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court and payment thereof may be enforced in the same manner as if they were costs allowed by a judge of that division. 35

PART XIV**Evidence****Register to be *prima facie* evidence**

49. 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. 40

Certificate of registrar to be *prima facie* evidence

50. (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. 45

Algemene bevoegdhede van registrator

45. (1) Die registrator het, in verband met enige verrigtinge wat voor hom dien, al die bevoegdhede en die regsbevoegdheid van 'n enkele regter in 'n siviele geding voor die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof.
- 5 (2) Waar in hierdie Wet geen voorsiening vir 'n aangeleentheid van prosedure gemaak word nie, maak die registrator gebruik van die reëls wat die prosedure in die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof reël.
- (3) Wanneer by hierdie Wet 'n tydperk bepaal word waarbinne 'n handeling verrig of iets gedoen moet word deur enige persoon, kan die registrator op 10 aansoek deur daardie persoon en tensy uitdruklik anders bepaal, die tydperk verleng, hetsy voor of nadat dit verstryk het.
- (4) Waar 'n party by enige verrigtinge voor die registrator nóg woonagtig is nóg besigheid in die Republiek bedryf, kan die registrator hom gelas om 15 sekerheid vir die koste van die verrigtinge te verskaf, en by ontstentenis van die verskaffing van sodanige sekerheid die aansoek of teenstand, na gelang van die geval, van die hand wys.

Bevoegdheid van registrator om wysiging van dokument toe te laat

46. (1) Die registrator kan te eniger tyd voor die registrasie van 'n handelsmerk die wysiging toelaat van enige dokument wat betrekking het op 20 enige aansoek of verrigtinge voor hom op die voorwaardes aangaande koste of andersins wat hy regverdig ag.
- (2) Indien regte in 'n handelsmerk wat die onderwerp van 'n hangende aansoek is, deur 'n regspersoon na die datum van die aansoek verkry is, kan die registrator, om 'n gegronde rede aangevoer, toelaat dat die aansoek gewysig 25 word deur die naam van die regspersoon as aansoeker om registrasie te vervang, ondanks die feit dat daardie regspersoon nie op die datum van die aansoek bestaan het nie.

Plig van registrator by uitoefening van diskresionêre bevoegdheid om geleentheid te gee aan aansoeker om aangehoor te word

- 30 47. Wanneer 'n diskresionêre bevoegdheid by hierdie Wet aan die registrator verleen word, oefen hy nie daardie bevoegdheid teen enige persoon uit sonder dat hy aan daardie persoon 'n geleentheid gegee het om persoonlik of deur sy agent aangehoor te word nie.

Taksering van koste deur registrator toegeken

- 35 48. Koste deur die registrator toegeken, word getakseer deur 'n takseermeester van die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof en betaling daarvan kan op dieselfde wyse afgedwing word asof dit koste was wat deur 'n regter van daardie afdeling toegestaan is.

DEEL XIV**40 Bewyslewing****Register is *prima facie*-bewys**

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

45 Sertifikaat van registrator is *prima facie*-bewys

50. (1) 'n Sertifikaat wat heet onder die handtekening van die registrator 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 50 of ongedaan gelaat is.

(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. 5

Registration to be *prima facie* evidence of validity

51. In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including applications under section 25) the fact that a person is registered as the 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. 10

Certification of validity

52. (1) If in any proceedings the validity of any registration of a trade mark is in issue, the court finding that registration to be valid, may certify to that effect. (2) If in any subsequent proceedings the validity of that registration is unsuccessfully attacked by any party, that party shall, unless the court otherwise directs, pay to the other party his full costs, charges and expenses as between agent or attorney and client so far as that registration is concerned. 15

PART XV

Appeals to and powers of court 20

Recourse to court, and appeals

53. (1) Without derogating from the provisions of subsection (2), any person aggrieved by any decision or order of the registrar may, within a period of three months after the date of any such decision or order, apply to the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court for relief, and the said court shall have the power to consider the merits of any such matter, to receive further evidence, and to make any order as it may deem fit. 25

(2) Any party to any opposed proceedings before the registrar may appeal to the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court against any decision or order pursuant to such proceedings. 30

(3) In addition to any other powers conferred upon it by this Act, the Transvaal Provincial Division of the Supreme 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; 35
- (c) order the parties or either of them to produce at some convenient time in the said court such further proof as shall to it seem necessary or desirable; or 40
- (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) Every appeal to the Transvaal Provincial Division of the Supreme Court from a decision or order of the registrar shall be noted and prosecuted in the manner prescribed by law for appeals to that division against a civil order or decision of a single judge of that division, save that— 45

- (a) no leave to appeal to the said division shall be necessary;
- (b) the period within which such appeal shall be noted shall be three months after the date of the decision or order; 50

- (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 voorlegging van die oorspronklikes.

Registrasie is *prima facie*-bewys van geldigheid

51. In alle regsgedinge met betrekking tot 'n geregistreerde handelsmerk (met inbegrip van aansoek kragtens artikel 25) 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.

Sertifisering van geldigheid

52. (1) Indien in 'n geding die geldigheid van registrasie van 'n handelsmerk in geskil is, kan die hof wat daardie registrasie geldig bevind, te dien effekte sertifiseer.

- (2) Indien in 'n latere geding die geldigheid van daardie registrasie sonder welslae beveg word deur 'n party, moet daardie party, tensy die hof anders gelas, aan die ander party al sy koste, onkoste en uitgawes tussen agent of prokureur en kliënt sover dit daardie registrasie betref, betaal.

DEEL XV

Appèlle na en bevoegdheide van hof

Beroep op hof, en appèlle

53. (1) Sonder om afbreuk te doen aan die bepalinge van subartikel (2), kan 'n persoon wat hom gegrief voel deur enige beslissing of bevel van die registrateur, binne 'n tydperk van drie maande vanaf die datum van so 'n beslissing of bevel by die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof aansoek doen om regshulp, en sodanige hof is bevoeg om die meriete van die saak te oorweeg, om verdere getuienis aan te hoor, en om enige bevel wat hy goedvind, uit te reik.

- (2) 'n Party tot bestrede verrigtinge voor die registrateur kan na die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof appelleer teen 'n beslissing of bevel wat op sodanige verrigtinge volg.

- (3) Benewens enige ander bevoegdheid aan hom by hierdie Wet verleen, kan die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof met betrekking tot so 'n appèl—

- (a) die bevel of beslissing waarteen geappelleer word, bekragtig, wysig of omverwerp, na die vereiste van 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;
- (c) die partye of enigeen van hulle beveel om op 'n geleë tydstip in die genoemde hof die verdere bewyse voor te lê wat vir hom nodig of wenslik voorkom; of
- (d) enige ander prosedure volg wat kan 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) Elke appèl na die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof teen 'n beslissing of bevel van die registrateur word aangeteken of voortgesit op die wyse by wet voorgeskryf vir appèlle na daardie afdeling teen 'n siviele bevel of beslissing van 'n enkele regter van daardie afdeling, behalwe dat—

- (a) verlof tot appèl na daardie afdeling nie nodig is nie;
- (b) die tydperk waarbinne so 'n appèl aangeteken moet word, drie maande is na die datum van die beslissing of bevel;

- (c) the appeal shall be prosecuted within six weeks from the date upon which it was noted:

Provided that the said division may, on application and on good cause shown, allow such extension of time for noting or prosecuting the appeal as it may deem necessary.

(5) The parties to proceedings before the registrar shall be deemed to be parties to civil proceedings for the purposes of the Supreme Court Act, 1959 (Act No. 59 of 1959).

(6) Every appeal to the Appellate Division of the Supreme Court by virtue of subsection (5) shall be governed by the Supreme Court Act, 1959, and shall be noted and prosecuted in the manner prescribed by law for appeals to the said division in civil proceedings.

Power to order production of certificate of registration

54. 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

55. 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 14 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

56. (1) In any legal proceeding 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 matters in issue or of the grounds of any decision given by him affecting such matters 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.

Court's power to review registrar's decision

57. The Transvaal Provincial Division of the Supreme Court shall have power to review any decision or ruling of the registrar made under this Act.

Discretion of court in appeals

58. In any appeal to the court under this Act against a decision of the registrar, 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

59. (1) 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.

- (c) die appèl voortgesit word binne ses weke vanaf die datum waarop dit aangeteken is:

Met dien verstande dat die betrokke afdeling op aansoek en by bewys van gegronde rede, so 'n verlenging van tyd vir die aanteken of voortsetting van die appèl kan toestaan as wat hy nodig ag.

- 5 (5) Die partye tot verrigtinge voor die registrateur word geag partye by siviele gedinge vir die doeleindes van die Wet op die Hooggeregshof, 1959 (Wet No. 59 van 1959), te wees.

- 10 (6) Elke appèl na die Appèlafdeling van die Hooggeregshof word beheer deur die Wet op die Hooggeregshof, 1959, en word aangeteken en voortgesit op die wyse by wet voorgeskryf vir appèlle in siviele gedinge na daardie afdeling.

Bevoegdheid om voorlegging van registrasiesertifikaat te beveel

54. Benewens enige ander bevoegdhede wat by hierdie Wet aan hom verleen word, kan die hof met betrekking tot 'n aansoek of appèl ingevolge hierdie Wet 15 'n party beveel om die registrasiesertifikaat van 'n handelsmerk aan die hof of aan die registrateur te lewer.

Kennisgewing aan registrateur van aansoek by hof

55. 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, 20 moet die aansoeker op die voorgeskrewe wyse aan die registrateur minstens 14 dae voor die verhoor van die aansoek kennis gee: Met dien verstande dat die registrateur na goeë dunks van sodanige kennisgewing kan afsien of die korter kennisgewing kan aanvaar wat hy onder die omstandighede voldoende ag.

- 25 **Registrateur se verskyning in verrigtinge wat op verbetering van register betrekking het**

56. (1) In verrigtinge waarin die verlangde regshulp 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.

- 30 (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 geskilpunte of van die gronde van 'n beslissing deur hom gegee wat die geskilpunte raak of van die praktyk in die kantoor van handelsmerke in dergelike gevalle of van sodanige ander aangeleenthede wat met die geskilpunte in verband staan en binne sy kennis as registrateur 35 is, soos hy goeë vind, en die verklaring word geag deel uit te maak van die getuienis in die verrigtinge.

Hof se bevoegdheid om registrateur se beslissing te hersien

57. Die Transvaalse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof is bevoeg om 40 enige beslissing of reëling van die registrateur kragtens hierdie Wet, te hersien.

Diskresie van hof in appèlle

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

- 45 **Prosedure in gevalle van keuse om by hof of registrateur aansoek te doen**

59. (1) Wanneer ingevolge 'n bepaling van hierdie Wet 'n aansoeker 'n keuse het om of by die hof of by die registrateur aansoek te doen—

- 50 (a) indien verrigtinge aangaande die handelsmerk voor die hof hangende is, moet die aansoek aan die hof gedoen word;
- (b) indien in 'n ander geval die aansoek by die registrateur gedoen word, kan hy, op 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.

(2) Where proceedings in terms of section 21, 24, 26, 27 or 38(8) are pending before the registrar, the registrar may in his discretion refer the proceedings to the court, and shall refer the proceedings to the court on written application of all the parties to such proceedings.

PART XVI

5

Offences

Penalties for fraud in relation to registers

60. Any person who—

- (a) makes or causes to be made a false entry in any register kept under this Act; 10
 - (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 it to be false, 15
- shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine, or to imprisonment for a period not exceeding 12 months.

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

61. Any person who—

- (a) for the purpose of deceiving the registrar or any officer in the execution of the provisions of this Act; or 20
 - (b) for the purpose of procuring or influencing the doing or omission of anything in relation to this Act or any matter thereunder, 25
- makes a false statement or representation knowing it to be false, shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine, or to imprisonment for a period not exceeding 12 months.

Penalty for falsely representing trade mark as registered

62. (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; 30
 - (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;
 - (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, 35
- shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine, or to imprisonment for a period not exceeding 12 months. 40

(2) For the purposes of this section, the use in the Republic 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, including the symbol R, shall be deemed to import a reference to registration in the register except— 45

- (a) where that word, abbreviation, letter or symbol is used in physical association with other words delineated in characters at least as large as those in which that word, abbreviation, letter or symbol is delineated and indicating that the reference is to registration as a trade mark under the laws of a country outside the Republic being a country under the laws of which the registration referred to is in fact in force; 50
- (b) where that word (being a word other than the word “registered”),

(2) Waar verrigtinge ingevolge artikel 21, 24, 26, 27 of 38(8) voor die registrateur hangende is, kan die registrateur na goeëdunke die verrigtinge na die hof verwys, en moet hy die verrigtinge na die hof verwys op skriftelike aansoek van al die partye by sodanige verrigtinge.

5

DEEL XVI*Misdrywe***Strawwe vir bedrog met betrekking tot registers**

60. Iemand wat—

- 10 (a) 'n valse inskrywing in 'n register gehou kragtens hierdie Wet maak of laat maak;
- (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 terwyl hy weet dat dit vals is,
- 15 is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 12 maande.

Straf vir doen van valse verklarings met die doel om registrateur of ander beampte te mislei of te beïnvloed

61. Iemand wat—

- 20 (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,
- 25 'n valse verklaring of voorstel doen terwyl hy weet dat dit vals is, is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 12 maande.

Straf vir valslik voorgee dat handelsmerk geregistreer is

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

- 30 (a) met betrekking tot 'n merk wat nie 'n geregistreerde handelsmerk is nie, ten effekte dat dit 'n geregistreerde handelsmerk is;
- (b) met betrekking tot 'n gedeelte van 'n geregistreerde handelsmerk wat nie 'n gedeelte is wat afsonderlik as 'n handelsmerk geregistreer is nie, ten effekte dat dit aldus geregistreer is;
- 35 (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
- 40 op die beperkings in die register ingeskryf, die registrasie nie daardie reg verleen nie,

is aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbevinding strafbaar met 'n boete, of met gevangenisstraf vir 'n tydperk van hoogstens 12 maande.

- (2) By die toepassing van hierdie artikel word die gebruik in die Republiek
- 45 met betrekking tot 'n handelsmerk van die woord "geregistreerde" of van 'n afkorting daarvan of van enige ander woord of letter wat redelikerwys uitgelê kan word as 'n verwysing na registrasie, met inbegrip van die simbool R, geag 'n verwysing na registrasie in die register in te hou behalwe—

- (a) wanneer daardie woord, afkorting, letter of simbool gebruik word in
- 50 fisiese assosiasie met ander woorde afgebeeld in letters ten minste so groot as dié waarin daardie woord, afkorting, letter of simbool afgebeeld is en wat aandui dat die verwysing is na registrasie as 'n handelsmerk kragtens die wette van 'n land buite die Republiek, synde 'n land kragtens die wette waarvan bedoelde registrasie inderdaad van krag is;
- 55 (b) wanneer daardie woord (synde 'n ander woord as die woord "geregis-

- abbreviation, letter or symbol is of itself such as to indicate that the reference is to such registration as is referred to in paragraph (a); or
- (c) where the word, abbreviation, letter or symbol is used in relation to a mark registered as a trade mark under the laws of a country outside the Republic and in relation to goods to be exported to that country. 5

PART XVII

International arrangements

International arrangements

63. (1) The State President may, with a view to the fulfilment of a treaty, convention, arrangement or engagement, by proclamation in the *Gazette* declare that any country or group of countries specified in the proclamation is a convention country or are convention countries for the purposes of all or any of the provisions of this Act. 10

(2) For the purposes of subsection (1) every territory for whose international relations another country is responsible shall be deemed to be a country in respect of which a declaration may be made under that subsection. 15

(3) Any person who has applied for registration of a trade mark in a convention country, or his legal representative or assignee, shall, in priority to other applicants, be entitled to registration of the trade mark under this Act, and the registration shall have the same date as the date of the first application in the convention country: Provided that— 20

(a) application is made within six months after the date on which the application was made in the convention country; and

(b) nothing in this section contained shall entitle the proprietor of the trade mark to recover damages for infringements happening prior to the actual date on which the application was first advertised in the prescribed manner. 25

(4) Where applications have been made for the registration of a trade mark in two or more convention countries, the period of six months referred to in subsection (1) shall be reckoned from the date on which the earliest of those applications was made. 30

(5) Where a person has applied for protection for a trade mark by an application which—

(a) in accordance with the terms of a treaty subsisting between any two or more convention countries, is equivalent to an application duly made in any one of those convention countries; or 35

(b) in accordance with the law of any convention country, is equivalent to an application duly made in that convention country,

he shall be deemed for the purposes of this section to have applied in any of those convention countries or in that convention country. 40

(6) The registration of a trade mark shall not be invalidated by reason only of the use of the trade mark in the Republic during the period specified in this section as that within which application may be made.

(7) The application for the registration of a trade mark under this section shall be made in the same manner as an ordinary application under this Act, except that proof of application in a convention country shall be established in the manner prescribed. 45

(8) A right to priority as contemplated in subsection (3) may be assigned or otherwise transmitted.

PART XVIII

50

Miscellaneous

Use of trade mark for export trade

64. The application of a trade mark in the Republic to goods to be exported from the Republic and any other act performed in the Republic in relation to goods to

- treer”), afkorting, letter of simbool op sigself sodanig is dat dit aandui dat daar na ’n in paragraaf (a) bedoelde registrasie verwys word; of
- (c) wanneer daardie woord, afkorting, letter of simbool gebruik word met betrekking tot ’n merk geregistreer as ’n handelsmerk kragtens die wette van ’n land buite die Republiek en met betrekking tot goedere wat na daardie land uitgevoer gaan word.

DEEL XVII

Internasionale reëlings

Internasionale reëlings

- 10 63. (1) Die Staatspresident kan, met die oog op die nakoming van ’n verdrag, konvensie, reëling of verbintenis, by proklamasie in die *Staatskoerant* verklaar dat enige land of groep lande wat in die proklamasie gespesifiseer word, ’n konvensieland of konvensielande is vir die doeleindes van al of enige van die bepalings van hierdie Wet.
- 15 (2) Vir die doeleindes van subartikel (1) word elke gebied vir wie se internasionale verhoudings ’n ander land verantwoordelik is, geag ’n land te wees ten opsigte waarvan ’n verklaring kragtens daardie subartikel gedoen kan word.
- (3) Iemand wat in ’n konvensieland aansoek gedoen het om registrasie van ’n handelsmerk, of sy regsverteenwoordiger of sessionaris, is, met voorrang bo 20 ander aansoekers, geregtig op die registrasie van die handelsmerk kragtens hierdie Wet, en die registrasie dra dieselfde datum as die datum van die eerste aansoek in die konvensieland: Met dien verstande dat—
- (a) aansoek gedoen word binne ses maande na die datum waarop die 25 aansoek in die konvensieland gedoen is; en
- (b) niks in hierdie artikel vervat die eienaar van die handelsmerk geregtig maak om skadevergoeding te verhaal vir inbreukmakings wat geskied voor die werklike datum waarop die aansoek die eerste maal op die voorgeskrewe wyse geadverteer is nie.
- 30 (4) Wanneer aansoeke gedoen is om registrasie van ’n handelsmerk in twee of meer konvensielande, word die in subartikel (1) bedoelde tydperk van ses maande bereken vanaf die datum waarop die vroegste van daardie aansoeke gedoen is.
- (5) Wanneer iemand aansoek gedoen het om beskerming van ’n handelsmerk 35 deur ’n aansoek wat—
- (a) ooreenkomstig die bepalings van ’n verdrag wat tussen enige twee of meer konvensielande bestaan, gelykstaande is met ’n aansoek wat behoortlik in enigeen van daardie konvensielande gedoen is; of
- (b) ooreenkomstig die reg van ’n konvensieland gelykstaande is met ’n 40 aansoek behoortlik in daardie konvensieland gedoen,
- word hy by die toepassing van hierdie artikel geag in enige van daardie konvensielande of daardie konvensieland aansoek te gedoen het.
- (6) Die registrasie van ’n handelsmerk word nie ongeldig slegs vanweë die gebruik van die handelsmerk in die Republiek gedurende die tydperk in hierdie 45 artikel genoem as dié waarin aansoek gedoen kan word nie.
- (7) Die aansoek om registrasie van ’n handelsmerk ingevolge hierdie artikel word gedoen op dieselfde wyse as ’n gewone aansoek ingevolge hierdie Wet, behalwe dat bewys van aansoek in ’n konvensieland op die voorgeskrewe wyse moet geskied.
- 50 (8) ’n Reg op voorrang in subartikel (3) beoog, kan gesedeer of andersins oorgedra word.

DEEL XVIII

Gemengde bepalings

Gebruik van handelsmerk vir uitvoerhandel

- 55 64. Die toepassing in die Republiek van ’n handelsmerk op goedere wat uit die Republiek uitgevoer gaan word en enige ander handeling in die Republiek verrig

be so exported which, if performed in relation to goods to be sold or otherwise traded in within the Republic, 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.

Payment of prescribed fee to be made before acts performed or documents issued 5

65. 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 10

66. (1) With every application or notice of opposition under this Act, the applicant or objector, as the case may be, shall furnish a comprehensive address (not being a post box or private bag number) within the Republic as an address for service, which shall, for all 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. 15

(2) 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 proceedings relating to any entry made in the register in pursuance of the application. 20

(3) Any address for service may be changed by notice to the registrar on the form prescribed.

Calculation of periods of time 25

67. (1) Any period of time specified by this Act as running from the performance of any act shall be reckoned as commencing on the day next following the performance of that act.

(2) Whenever the last day on which, in terms of this Act, any act may or is required to be performed or any document may or is required to be lodged, falls on a day on which the trade marks office is closed, that act may be performed or that document may be lodged on the next following day on which the trade marks office is open for the transaction of business. 30

Persons under disability

68. If any person is, by reason of minority, lunacy or other disability, incapable of making any declaration or performing 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 application on behalf of the person under disability or on behalf of any other person interested in the making of such declaration or performing such act may make the declaration or a declaration as nearly corresponding thereto as circumstances permit, and perform the act in the name and on behalf of the person under disability, and all acts performed by such substitute shall, for the purposes of this Act, be as effectual as if performed by the person for whom he is substituted. 35 40

Fees, regulations, forms and classification of goods 45

69. (1) The Minister may prescribe a tariff of the fee which shall be payable to the registrar in respect of any application, registration, matter or document, and the fee shall be payable as so prescribed.

met betrekking tot goedere wat aldus uitgevoer gaan word wat, indien met betrekking tot goedere verrig wat binne die Republiek 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
5 betrekking tot daardie goedere vir 'n doel waarvoor sodanige gebruik ingevolge hierdie Wet of die gemene reg van wesenlike belang is.

Voorgeskrewe geld moet betaal word voor verrigting van handeling of uitreiking van dokumente

65. Wanneer daar ingevolge hierdie Wet enige voorgeskrewe geld ten opsigte
10 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.

Adres vir betekening

15 66. (1) By elke aansoek of kennisgewing van teenstand kragtens hierdie Wet moet die aansoeker of beswaarmaker, na gelang van die geval, 'n volledige adres (wat nie 'n posbus- of privaatsaknommer is nie) binne die Republiek as 'n adres vir betekening verstrek, wat vir alle doeleindes van die aansoek of die
20 kennisgewing van teenstand 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 teenstand kan beteken word deur hulle te laat bly by of te stuur na die adres vir betekening van die aansoeker of van die beswaarmaker, na gelang van die geval.

(2) Die adres vir betekening wat deur 'n aansoeker ingevolge hierdie artikel
25 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.

(3) 'n Adres vir betekening mag verander word by kennisgewing aan die registrateur op die voorgeskrewe vorm.

30 Berekening van tydperke

67. (1) Wanneer 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.

(2) Wanneer die laaste dag waarop daar ingevolge hierdie Wet 'n handeling
35 verrig of 'n stuk ingedien kan of moet word, op 'n dag val waarop die kantoor van handelsmerke gesluit is, kan daardie handeling verrig of daardie stuk ingedien word op die eersvolgende dag waarop die kantoor van handelsmerke vir die verrigting van sake oop is.

Regtens onbekwame persone

40 68. Wanneer 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 is) van daardie persoon of, as daar
45 nie een is nie, 'n persoon deur die hof aangestel op aansoek 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 handeling deur sodanige plaasvervanger verrig, is
50 vir die doeleindes van hierdie Wet net so geldig asof hulle verrig is deur die persoon wat hy vervang.

Gelde, regulasies, vorms en klassifikasie van goedere

69. (1) Die Minister kan 'n tarief voorskryf van die geld wat ten opsigte van 'n aansoek, registrasie, aangeleentheid of dokument aan die registrateur betaal-
55 baar is, en die geld is betaalbaar soos aldus voorgeskryf.