

**DIE BEWEGING VAN 'N GEKOMMERSIALISEERDE  
KARAKTER IN GESELEKTEERDE JURISDIKSIES**

Skripsie ter gedeeltelike voltooiing aan die vereistes van die graad LLM aan die  
Noordwes – Universiteit

**M SPAMER**

LLMI 873  
Studeleier: Prof A.P.S. Van Der Merwe  
2004

## SUMMARY

The economic system of South Africa is based on capitalism. This implies the application of free trade and fair competition, but it is up to the law to regulate this system. The import and export of goods subject to character merchandising are one of the growing industries of the twenty first century. Thus, it is very important to character merchandisers to be able to protect their goods against infringement.

Character merchandising may be defined as the business of merchandising popular names, characters and insignia in order to enhance the sale of consumer products in relation to which such names and characters are used. Where unauthorised use or infringement of a right takes place, the aggrieved merchandiser can institute a claim of passing off or leaning on in terms of the South African intellectual property law. The applicable legal principals are, however, less than clear.

By comparing the meaning and application of the common law, character merchandising and passing off in the English and Australian law to the meaning and application of these phrases in the South African law, it had come to light that the South African law is still in its growing phase. Although the South African law provides the aggrieved merchandiser with the necessary protection, the development of our law can only improve and compliment our current legal principals. For example: in Australian law the aggrieved merchandiser does not need to prove the existence of goodwill to succeed with a claim of passing off. Mere misrepresentation is sufficient in terms of statute. In South Africa a merchandiser has to proof the existence of the necessary goodwill or reputation in order to be successful.

A study of the English and Australian law has provided the South African law with a starting point on how to develop the intellectual property law to enhance the import and export of goods subject to character merchandising to and from South Africa.

## INHOUDSOPGAWE

HOOFSTUK 1: Inleiding.....	3
2.1 Inleiding.....	5
2.2 Betekenis van die begrip werfkrag.....	6
2.3 Onregmatigheidskriteria.....	7
3.1 Inleiding.....	11
3.2 Verskillende vorme van karakterkommersialisering.....	11
3.2.1 Kommersialisering van fiktiewe karakters.....	12
3.2.2 Kommersialisering van 'n persoonlikheid.....	13
3.3 Ontwikkeling en erkenning in die Suid-Afrikaanse reg.....	13
HOOFSTUK 4: Die beskerming van 'n gekommersialiseerde karakter teen misbruik ingevolge die Suid-Afrikaanse reg.....	16
4.1 Inleiding.....	16
4.2 Teoretiese agtergrond.....	16
4.2.1 Aanleuning en aanklamping.....	16
4.2.2 Verskyningsvorme van onregmatige inbreukmaking op 'n gekommersialiseerde karakter.....	17
4.2.2.1 Inbreukmaking binne mededingingsverband.....	17
4.2.2.2 Bedekte inbreukmaking binne mededingingsverband.....	18
4.2.2.3 Openlike inbreukmaking buite mededingingsverband.....	20
4.2.2.4 Bedekte inbreukmaking buite mededingingsverband.....	20
4.3 Praktiese toepassing op karakterkommersialisering.....	22
HOOFSTUK 5: "Torts", "passing off" en "character merchandising" in die Australiese en Engelse "common" en statutêre reg.....	23
5.1 Inleiding.....	23
5.2 Australiese reg.....	24
5.2.1 Agtergrond.....	24
5.2.2 Australiese regspraak ten opsigte van gekommersialiseerde karakters	26
5.3 Engelse reg.....	29

5.3.1	Agtergrond.....	29
5.3.2	Britse regspraak ten opsigte van gekommersialiseerde karakters ...	31
HOOFSTUK 6: Die beweging van 'n gekommersialiseerde karakter in geselekteerde jurisdiksie.....		34
6.1	Inleiding.....	34
6.2	Die invoer van goedere na Suid-Afrika wat in die buiteland 'n reputasie gevestig het onder'n gekommersialiseerde karakter.....	35
6.3	Die beweging van 'n gekommersialiseerde karakter vanaf Suid-Afrika na Australië .....	37
6.4	Die beweging van 'n gekommersialiseerde karakter vanaf Suid-Afrika na Engeland.....	39
HOOFSTUK 7: Gevolgtrekking.....		41

## **HOOFSTUK 1: Inleiding**

Die ekonomiese stelsel van Suid-Afrika is gefundeer op kapitalisme. Dit impliseer dus die toepassing van die vryemarkstelsel en vrye mededinging. Om misbruik van die stelsel in ondernemingsverband te voorkom moet die reg sekere grense stel aan mededinging.

Die in- en uitvoer van goedere, insluitende goedere wat aan immateriële regte onderworpe is, het met verloop van tyd knelpunte uitgewys. Fokus gaan in hierdie stuk geplaas word op sekere aspekte van die gemeenregtelike immaterieelgoederereg wat te doen het met die begrip karakterkommersialisering in onderskeidingstekenverband en die verbandhoudende inbreukmaking op werfkrag soos uitgekristalliseer in aanleuning en aanklamping.

Karakterkommersialisering is die kommersialisering van populêre karakters of persone ten einde die verkope van verbruikersgoedere of dienste wat daarmee verband hou te bevorder. By inbreukmaking, waar 'n gekommersialiseerde karakter ter sprake is, kan die onderneming wat regte ten opsigte van die karakter besit, 'n deliktuele eis instel teen die onregmatige inbreukmaker. Onder die Suid-Afrikaanse reg kan dié inbreukmaking getipeer word as aanklamping waar die optrede van 'n beweerde inbreukmaker te doen het met die onderskeidingswaarde van 'n karakter en tot aanleuning waar die reklamewaarde van 'n karakter ter sprake is.

Die begrippe gaan vergelyk word met Engelse en Australiese begrippe van "torts", "character merchandising" en "passing off". Alhoewel die buitelandse omskrywing van die begrippe grotendeels ooreenstem met die Suid-Afrikaanse omskrywings, bestaan daar tog wesenlike verskille in die toepaslike jurisdiksies se gemeenregtelike beginsels.

Die oogmerk van die vergelyking is die vorming van kennis en begrip van vreemde regstelsels om die probleme in toepaslike internasionale handel tussen die

geselekteerde jurisdiksies met eiesoortige gemeenregtelike beginsels voortydig te identifiseer en aan te spreek.

Dit is vir ondernemers van kardinale belang om hul regte ten opsigte van hul produkte te beskerm, veral in die internasionale handelsarea. Veronderstel 'n Engelse of Australiese ondernemer wil goedere wat 'n gekommersialiseerde karakter dra invoer na Suid-Afrika, watter beskerming bied die Suid-Afrikaanse reg aan die ondernemer indien ander ondernemers in Suid-Afrika inbreuk maak op so 'n persoon se regte? Wat sal die ondernemer moet bewys ten einde te slaag met 'n deliktuele eis teen die ondernemers? (*Mutatis mutandis* geld dieselfde vraag waar regte ingevolge 'n gekommersialiseerde karakter van 'n Suid-Afrikaanse uitvoerder ter sprake is.)

Kennis en begrip vir vreemde regstelsels is van belang waar internasionale aspekte ter sprake kom, byvoorbeeld die internasionale handel van goedere. Dit kan ook lei tot die unifikasie van die reg, sowel inhoudelik as formeel, en bevordering van internasionale handel.

## **HOOFSTUK 2: Die grondslag van onregmatigheid in die Suid-Afrikaanse reg met spesifieke verwysing na die veld van mededinging**

### **2.1 Inleiding**

Die grondslag van onregmatigheid word kortliks ter aanvang ondersoek om die reg waarop inbreuk gemaak word waar 'n gekommersialiseerde karakter in gedrang kom, en vir sover dit gaan oor die gemene reg, uit te lig.

Uiteraard word die grense tussen regmatige en onregmatige mededinging in die lig van die algemene beginsels van die deliktereg ontwikkel. Onregmatige mededinging is 'n delik en lei tot deliktuele aanspreeklikheid.<sup>1</sup> Daar word vereis dat die partye moes meeding voordat daar van onregmatige mededinging gepraat kan word.

'n Eiser (alhoewel nie noodwendig regstreeks nie) moet gevolglik al die elemente van 'n delik bewys ten einde met sy eis te kan slaag. Dit is dus die handeling, onregmatigheid, skuld, kousaliteit en skade. Die Suid-Afrikaanse regstelsel is gebaseer op die Romeins Hollandse reg wat die *Actio Legis Aquiliae*, *Actio Iniuriarum* en die Aksie vir Pyn en Lyding gebruik vir die verhaal van vermoënskade en persoonlikheidsnadeel (gelede en toekomstige skade).<sup>2</sup> Die benadeelde mededinger kan ook van 'n interdik gebruik maak om 'n dreigende onregmatige daad of 'n daad reeds in voortsetting af te weer.

In die deliktereg word onregmatigheid vasgestel deur middel van die objektiewe *boni mores*. Die hof maak dus 'n uitspraak wat ten gunste van die openbare belang is.<sup>3</sup> Hierdie benadering van die howe dra daartoe by dat die reg tred hou met die veranderinge in die samelewing.

---

1 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-5.

2 Neethling *Deliktereg* 17.

3 *Universiteit van Pretoria v Tommie Meyer Films (Edms) Bpk* 1977 4 SA 376 (T) 387.

Die eis vir skade gelei as gevolg van onregmatige mededinging word gedoen by wyse van die *Actio Legis Aquiliae*. Hierdie aksie maak voorsiening vir toekomstige en gelede skade gebaseer op beide nalatige of opsetlike optrede.

## **2.2 Betekenis van die begrip werfkrag**

In die regspraak word die Engelse begrip "goodwill" soms geïnterpreteer as werfkrag,<sup>4</sup> die reg op 'n goeie naam, die reg op bekendheid van naam asook 'n onderskeidingsteken.<sup>5</sup> Werfkrag is die vermoë van 'n ondernemer om kliënte te trek na sy besigheid of om sy produkte te individualiseer. Werfkrag hou verband met ondernemingskomponente waarvan een of meer eienskappe bydra tot die bereiking van 'n onderneming se staanplek in die besigheidswêreld.

Die reg waarop inbreuk gemaak word by onregmatige mededinging is inderwaarheid die "reg op werfkrag" en nie die werfkrag as sodanig nie. Soos beaam in Webster en Page is die begrippe "trader's goodwill" en "the attractive force that brings in custom" nie sinoniem nie:

The right to attract custom may involve the right to exploit an existing goodwill, but its existence does not depend on, nor does it consist of, an existing goodwill.<sup>6</sup>

Die reg op werfkrag is gevolglik die reg ter vestiging, instandhouding en/of uitbreiding van werfkrag. Terwyl aanklamping, soos verder aan bespreek, die bewys van 'n reputasie vereis het dit egter met bestaande werfkrag te doen. Dit is om die rede dat 'n benadeelde ondernemer, sonder die nodige werfkrag, slegs kan staatmaak op 'n eis van onregmatige mededinging en nie op aanklamping nie.

---

4 *Moroka Swallows Football Club Ltd v The Birds Football Club* 1987 2 SA 511 (W) 519.

5 *Union Wine Ltd v E Snell and Co Ltd* 1990 2 SA 189 (C).

6 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-6.



### 2.3 Onregmatigheidskriteria

Vrye mededinging word geag die grondslag vir 'n effektiewe vryhandelmark en kapitalistiese stelsel te wees en dien in die algemeen om monopolieë teen te werk. Soos reeds genoem word die *Actio Legis Aquiliae* gebruik vir die verhaling van skade in die geval van onregmatige mededinging, terwyl die interdik gebruik word vir die voorkoming of staking van onregmatige handeling. Vir sover dit die onregmatigheidsaspek betref word die openbare belang en redelikhedsmaatstaf gebruik om die *boni mores* te bepaal.

Verskillende kriteria word deur die hof gebruik om onregmatigheid vas te stel. Die begrippe onbillikheid en oneerlikheid soos aanvanklik ingespan, is problematiese begrippe aangesien dit nie 'n afdoende antwoord te weeg bring nie. Daar bestaan ook onsekerheid of die begrippe twee aparte kriteria is vir onregmatigheid. In die *Stellenbosch Wine Trust*-saak het Regter Theron die mening gehuldig dat die twee begrippe saam een kriterium vorm.<sup>7</sup> Handeling wat onbillik en oneerlik is nie noodwendig onregmatig is nie. In dieselfde saak verwys Regter Theron na die benadering van Regter Diemont wat billikheid en eerlikheid soos volg opgesom:

Moreover, the phrases are somewhat elastic, are difficult to apply in some cases as the concept of the reasonable man is difficult to apply. Nevertheless, if our law is to develop and is to offer the commercial man protection from unlawful interference in his business, the Courts will not disregard the words fairness and honesty.<sup>8</sup>

In *Atlas Organic Fertilizers v Pikkewyn Ghano*<sup>9</sup> het Regter Van Dirckhorst gemeld dat, in teenstelling met die Engelse reg, ons regstelsel die billikheids- en eerlikheidskriteria in ag neem. In *William Grant v Cape Wine and Distillers*<sup>10</sup> het

---

7 *Stellenbosch Wine Trust Ltd v Oude Meester Group Ltd* 1977 2 SA 211(C).

8 *Stellenbosch Wine Trust Ltd v Oude Meester Group Ltd* 1977 2 SA 211 (C) 249.

9 1981 2 SA 173 (T) 188-189.

10 1990 (3) 897 (C).

die respondent sy Suid-Afrikaanse produk bemark asof dit oorspronklik van Skotland afkomstig is. Die hof het bevind dat die respondent se handeling die belange van die gemeenskap aantast en die onderskeidingswaarde van die merk skend. Dus was daar onregmatige mededinging.

Die *boni mores*-maatstaf as regsgevoel is versoenbaar met die billikheidskriterium indien laasgenoemde ook as 'n regsmaatstaf en nie as 'n suiwer morele oordeel toegepas word nie. Dus moet die billikheid van 'n handeling nie uitsluitlik aan morele oorwegings bepaal word nie maar ook aan die hand van geregtigheid, gemeenskapsbelange, regverdigheid en wetgewing. Hierdie benadering is ook in *Schultz v Butt* nagevolg:

In judging fairness and honesty, regard is to be had to *boni mores* and general sense of justice of the community... Van der Merwe and Olivier ... rightly emphasised that 'die regsgevoel van die gemeenskap opgevat moet word as die regsgevoel van die gemeenskap se regsbeleidmakers, soos Wetgewers en Regters'.<sup>11</sup>

As hulpmiddel om vir onregmatigheid te toets in die mededingingsveld kan van die mededingingsprinsiep gebruik gemaak word. Die prinsiep kan as volg gedefinieer word:

The real competition is therefore that the competitor who delivers the best and fairest (most reasonable) performance, must achieve victory, while the one who is rendering the weakest (worst) performance must suffer defeat.<sup>12</sup>

Die mededingingsprinsiep kan slegs werk indien dit gebaseer is op prestasiemededinging. Die mededingingsprinsiep, wat vereis dat 'n ondernemer slegs voordeel kan ontvang vir sy eie insette en oorspronklikheid, kan as nuttige

---

11 1986 3 SA 667 (A) 679.

12 Van Heerden en Neethling *Unlawful Competition* 130.

hulpmiddel gebruik word om die onregmatigheid al dan nie van 'n beweerde inbreukmaking in mededingingsverband vas te stel.<sup>13</sup>

Waar onregstreeks ingewerk word op die werfkrag van 'n mededinger, word sodanige inwerking as regmatig getipeer indien dit gebaseer is op eie prestasie van die optreder. Daar word met onregstreekse inbreukmaking bedoel dat die mededinger in die uitoefening van sy eie mededingingsoptrede inbreuk maak op die werfkrag van die ander mededinger. Wanneer die primêre oogmerk van so ondernemer is om regmatig sy eie ondernemingsbelang te bevorder, is dit regmatig.

Dit moet egter beklemtoon word dat nie elke mededingingshandeling wat regstreeks die behoud of uitbreiding van eie werfkrag dien, prestasiemededinging is nie. Slegs konstruktiewe mededinging as regmatig en dus as prestasiemededinging beskou kan word.

As die regstreekse inwerking op die werfkrag van 'n ander mededinger die primêre oogmerk van 'n mededinger is, terwyl die bevordering van eie werfkrag slegs sekondêr is, is sodanige optrede in wese teen die mededingingsprinsiep en onregmatig. Dus speel prestasiemededinging geen rol nie.

Die mededingingsprinsiep word ook na verwys in byvoorbeeld Amerikaanse gesag. In die saak *Standard Oil Co v Humble Oil and Refining Co* het die hof verklaar dat essensie van kompetisie tussen ondernemers is die vermoë van 'n onderneming om op sy eie meriete die publiek se aandag te trek.<sup>14</sup>

Dit is dus duidelik dat die begrip "onregmatige mededinging" maar net 'n spesie van die delik soos gevind in die mededingingsveld is waar daar inbreuk gemaak word op die immateriële reg op werfkrag. Spesifieke verskyningsvorme van onregmatige mededinging soos aanklamping is gevolglik ook gewone delikte wat onderhewig is aan die algemene beginsels soos verder in die positiewe reg ontwikkel. Die misbruik van 'n gekommersialiseerde karakter soos dit manifesteer

---

13 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-9.

14 1966 363 F 2d 945.

in een of meer van die verskyningsvorme van onregmatige mededinging is gevolglik ook 'n deliktuele inbraak op die regte van 'n ondernemer wat die reg ten opsigte daarvan het.

Die voorgemelde beginsels laat geen twyfel oor die feit dat die Suid-Afrikaanse reg erkenning gee aan die generiese delik wat bekend staan as onregmatige mededinging (gebaseer op die Lex Aquilia) nie.<sup>15</sup> Die generiese delik kan manifesteer in verskillende vorme, onder andere aanklamping en aanleuning (soos hierna bespreek).

---

15 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-15.

## **HOOFSTUK 3: Karakterkommersialisering**

### ***3.1 Inleiding***

Karakterkommersialisering kan omskryf word as die kommersialisering (handeldryf in, verhandeling of bemarking) van populêre karakters ten einde verkope van die verbruikersgoedere- of dienste in verband waarmee die karakter gebruik, te bevorder.<sup>16</sup> Dit behels die gebruik van 'n natuurlike persoon se persoonlikheidskenmerke, 'n fiktiewe karakter of 'n simbool, soos 'n handelsmerk, ten aansien van goedere of dienste.

Die gebruik van karakterkommersialisering is veral populêr waar die kwaliteit en prys van die goedere min verskil. Die goedere word dus meer aantreklik gemaak deur die gebruik van 'n karakter, simbool of persoon. Die gebruiker of ondernemer benut dus die reklame- of advertensiewaarde van 'n karakter ten einde as voorspan vir sy prestasie te dien en sodoende sy onderneming se werfkrag uit te bou.<sup>17</sup>

'n Ondernemer wat 'n karakter in handelsverband wil gebruik moet uiteraard magtiging verkry om 'n bepaalde persoonlikheidskenmerk, simbool of fiktiewe karakter in verband met sy ware of dienste te gebruik om sodoende die publiek te lok. Dit geskied normaalweg by wyse van 'n lisensie wat die skepper of draer van so persoonlikheidskenmerk, simbool of karakter aan die bepaalde gebruiker verleen teen die betaling van 'n ooreengekome bedrag (tantieme).<sup>18</sup>

### ***3.2 Verskillende vorme van karakterkommersialisering***

Vanuit die kommersiële- of bemarkingsoogpunt, kan karakterkommersialisering heel moontlik onder 'n enkele kategorie tuisgebring word. Vanuit die regs oogpunt is dit egter nodig dat daar onderskei getref word tussen die verskillende aspekte van kommersialisering, aangesien die omvang en tydsduur van die regsbeskerming mag verskil afhangende van die betrokke aspek ter sprake. In *SAFA v Stanton*

---

16 Neethling 1995 *THRHR* 313.

17 Neethling 1995 *THRHR* 313.

18 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-63.

*Woodrush (Pty) Ltd t/a Stan Smidt & Sons*<sup>19</sup> meld Regter Harmse dat die verskillende vorme van karakterkommersialisering en die ontwikkeling daarvan aantoon dat: "character merchandising rights are not new rights. One is simply dealing with the application of existing principles to new commercial realities."

Twee hoofkategorieë van karakterkommersialisering kan geïdentifiseer word afhange van of die kommersialisering die gebruik van fiktiewe karakters of natuurlike persoonlikhede insluit.

### *3.2.1 Kommersialisering van fiktiewe karakters*

Hierdie vorm van karakterkommersialisering is die oudste en bekendste vorm daarvan. Dit behels die gebruik van die essensiële persoonlike eienskappe (naam, voorkoms ens.) van fiktiewe karakters in die bemerking en/of reklame van goedere of dienste.

Die karakters het hul oorsprong in letterkundige werke (Alice in Wonderland), werke wat oorspronklik geskep is as 'n strokiesprent karakter vir rolprente of kinderprogramme (Batman en Rugrats), strokiesprent-karakters wat hoofsaaklik geskep is vir die doel van kommersialisering (Fido Dido) en hout- of speelpop karakters wat ontwerp is vir 'n rolprent of televisieprogram (Gremlins).

Karakterkommersialisering in die geval van fiktiewe karakters behels hoofsaaklik die gebruik van die naam, beeld en voorkoms van die karakter. Die voorkoms kan 'n twee-dimensionele reproduksie of 'n drie-dimensionele reproduksie insluit.

Onder dié kategorie kan die mees onlangse vorm van kommersialisering, naamlik beeld kommersialisering, ook ingesluit word. Beeld kommersialisering behels die gebruik van 'n fiktiewe rolprent of televisie karakter, wat vertolk word deur werklike akteurs, in die bemerking of reklame van goedere of dienste. In sulke gevalle vind die publiek dit soms moeilik om onderskeid te tref tussen die akteur en

---

19 2003 3 SA 321F.

die rol wat hy/sy vertolk. Voorbeelde hiervan is Ally Mcbeal, James Bond en Crocodile Dundee.

### 3.2.2 *Kommersialisering van 'n persoonlikheid*

Dit behels die gebruik van die essensiële eienskappe (naam, voorkoms, stem, talent, en ander kenmerke) van 'n natuurlike persoon in die bemerking en/of reklame van goedere of dienste. Oor die algemeen is die natuurlike persoon wie se karakter gekommersialiseer word welbekend aan die meerderheid van die publiek. Vanuit 'n kommersiële oogpunt glo handelaars dat die hoofrede waarom die publiek grootskaalse handelsware (soos T-hemde en bekere) koop, nie as gevolg van die produk self is nie, maar omrede die naam of beeld van 'n beroemde persoon waarvan die koper 'n aanhanger is, daarop voorkom.

Hierdie kategorie kan verder in twee onderafdelings verdeel word. Die eerste is geleë in die gebruik van 'n natuurlike persoon se naam, beeld of simbool. Hierdie vorm hou meestal verband met 'n beroemde persoon in die rolprent en musiek bedryf. Die tweede vind plaas waar spesialiste in sekere velde, soos beroemde sporthelde, in reklame veldtogte deelneem wat verband hou met sekere goedere of dienste om sodoende die publiek te lok, omdat daar 'n bepaalde assosiasie tussen die naam en die produk of dienste bestaan.

### 3.3 *Ontwikkeling en erkenning in die Suid-Afrikaanse reg*

Karakterkommersialisering het 'n geskiedenis van omsigtigheid in die Suid-Afrikaanse regspraak. Selfs nog so onlangs soos in 1981 was karakterkommersialisering nog so goed soos onbekend geag in die positiewe reg. Dit blyk duidelik uit die uitspraak van Regter Van Dijkhorst wat in die *Lorimar v Sterling Clothing* saak van mening was dat die normale man op straat geen kennis van die verskynsel dra nie.<sup>20</sup> Die siening van Regter Van Dijkhorst het egter nie tred gehou met die veranderinge in die moderne samelewing en vooruitgang van die

---

<sup>20</sup> *Lorimar Products Inc v Sterling Clothing Manufacturers (Pty) Ltd; Lorimar Productions Inc v OK Hyperama Ltd; Lorimar Products Inc v Dallas Restaurant* 1981 3 SA 1129 (T) 1152.

media nie. Die opkoms van radio, rolprente en die wye gebruik van televisie het die advertensiewese tot ongekeerde hoogtes gevoer. Dit het grootliks daartoe bygedra dat die ekonomiese waarde van 'n fiktiewe karakter, simbool of persoonlikheidskenmerk winsgewend ontgin kon word.

In navolging van dié ontwikkeling het Regter Joffe in *Federation Internationale de Football v Bartlett and Others* op die getuienis voor hom gelewer die volgende gesê:

The association of a famous person or character with a consumer product can boost that product's sales considerably. The fame and popularity of the name or character in question enhances the desirability of the product from the consumers point of view. It appears that the consumer makes a connection and an association between the character and its creator or owner and the products featuring the character.<sup>21</sup>

Die saak word gebruik as die *locus classicus* in die Suid-Afrikaanse reg ten opsigte van die regte en verpligtinge wat voortspruit uit karakterkommersialisering. Die erkenning van regte voortspruitend uit karakterkommersialisering is in die literatuur verwelkom. In die verband wys Webster and Page die belangrikheid van die *Bartlett*-saak uit deur aan te toon dat die hof aanvaar dat karakterkommersialisering in die Suid-Afrikaanse reg beslag gekry het. Hulle wys ook op die noodsaaklikheid vir die beskerming van die onderskeidingswaarde van karakters wat aldus gekommersialiseer is:

Thus if the original character merchandising property has become established in the minds of the public and the public would link the

---

21 *Federation Internationale de Football v Bartlett* 1994 4 SA 722 (T) 739F.



defendant's merchandise with the original property, passing off will occur.<sup>22</sup>

---

22 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-66.

## **HOOFSTUK 4: Die beskerming van 'n gekommersialiseerde karakter teen misbruik ingevolge die Suid-Afrikaanse reg**

### ***4.1 Inleiding***

Inbreukmaking op die reg ten opsigte van 'n gekommersialiseerde karakter in ondernemingsverband kom neer op onregmatige mededinging as synde inbreukmaking op die reg op werfkrag. Die vorm van inbreukmaking wat reeds in die positiewe reg aangewend word om sodanige optrede aan te spreek is aanklamping. Daar word ook verwys na onregmatige mededinging as algemene grond ("unlawful competition"). In die regsteorie kan die algemene eis onder die verskyningsvorm aanleuning tuisgebring word.

Die gemeenregtelike posisie betreffende die inbreukmaking op 'n gekommersialiseerde karakter in die Suid-Afrikaanse reg word in hierdie gedeelte aangespreek, terwyl die posisie in die Australiese reg en Engelse reg in die volgende hoofstuk aandag geniet.

### ***4.2 Teoretiese agtergrond***

#### ***4.2.1 Aanleuning en aanklamping***

Aanleuning kan omskryf word as die misbruik van die reklamewaarde van 'n ander ondernemer se reklameteken, om sodoende goedere of dienste te adverteer en dus 'n eie reklamewaarde uit te brei.<sup>23</sup> Een ondernemer buit dus die reklamewaarde van 'n ander ondernemer uit ten opsigte van laasgenoemde se reklametekens wat ten opsigte van eie goedere of dienste aangewend word. Eersgenoemde leun dus aan op die bekende reputasie of goeie naam van 'n ander ondernemer vir eie kommersiële voordeel.<sup>24</sup> Dit is duidelik dat die verskillende ondernemers by aanleuning in die oë van die gebruikers geïndividualiseerd bly.

---

<sup>23</sup> Van Heerden en Neethling *Unlawful Competition* 201.

<sup>24</sup> Neethling 1990 *THRHR* 584.

Aanklamping kan gedefinieer word as die navolging van 'n mededinger se onderskeidingsteken. Daar word vereis dat bewys moet word dat die teken 'n reputasie verwerf het en as gevolg daarvan onderskeidend geword het. Verder moet beweer word dat die gebruik van die merk of karakter deur 'n ander daartoe lei dat die lede van die publiek die ondernemings of dienste wat daarmee verband hou met mekaar sal assosieer indien nie onder die indruk verkeer dat dit dieselfde is nie terwyl, waar goedere in gedrang kom, die publiek onder indruk kom dat dit die goedere is van die persoon wat die reputasie ten opsigte daarvan gevestig het.<sup>25</sup>

#### *4.2.2 Verskyningsvorme van onregmatige inbreukmaking op 'n gekommersialiseerde karakter*

##### *4.2.2.1 Inbreukmaking binne mededingingsverband*

Openlike inbreukmaking tussen mededingers vind gewoonlik plaas in vergelykende advertering, waar een ondernemer die advertensie van 'n ander misbruik om sodoende die reklamewaarde van sy mededinger as voorspan vir sy eie soortgelyke prestasie te gebruik. Hierdie vorm van mededinging is duidelik teen die mededingingsprinsiep, aangesien die ondernemer nie op sy eie meriete prestasie ontvang nie maar 'n ander ondernemer se voordeel gebruik. Vergelykende reklame is uiteraard 'n vorm van aanleuning aangesien beide ondernemers duidelik geïdentifiseer is.

Openlike inbreukmaking kan dus as 'n vorm van onregmatige mededinging aangewend word. In die geval van 'n gekommersialiseerde karakter manifesteer sodanige inbreukmaking waar 'n ondernemer sonder toestemming 'n karakter gebruik om sy soortgelyke produk te adverteer wat reeds deur 'n ander ondernemer, met die nodige toestemming, gebruik word. Die benadeelde ondernemer kan dus gebruik maak van aanleuning om sy gekommersialiseerde karakter te beskerm.

---

<sup>25</sup> Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-16.

As daar verwarring en/of misleiding aangaande die oorsprong van 'n produk onderhewig aan karakterkommersialisering, bo en behalwe die misbruik van die reklamewaarde van dié produk plaasvind, sal dit beter wees om van aanklamping gebruik te maak.

#### 4.2.2.2 Bedekte inbreukmaking binne mededingingsverband

Bedekte inbreukmaking binne mededingingsverband vind hoofsaaklik plaas by wyse van aanklamping. Aanklamping is die voorstelling van een ondernemer dat sy goedere, dienste of onderneming dieselfde as 'n ander onderneming is of dat dit geassosieer word met die ander om sodoende die werfkrag van die onderneming uit te brei op 'n ander se meriete of prestasie.<sup>26</sup> Vir die vasstelling van aanklamping plaas Regter Rabie in die *Capital Estate*-saak<sup>27</sup> in sy definisie daarvan klem op die misleiding van die publiek deur die inbreukmaker om die publiek te maak glo dat die produk of diens afkomstig is van of geassosieerd is met die oorspronklike ondernemer (wat in werklikheid nie die geval is nie).<sup>28</sup>

Beide aanklamping en aanleuning (soos in die regspraak as 'n algemene onregmatige inbreukmakingseis getipeer word) kan in sommige gevalle van toepassing wees, aangesien nie net inbreuk gemaak kan word op die onderskeidingswaarde nie, maar ook op die reklamewaarde van die gekommersialiseerde karakter.

'n Duidelike voorbeeld van die bogenoemde stelling is te vinde in die saak *Federation Internationale de Football v Bartlett and Others*.<sup>29</sup> Die eerste applikant was FIFA wat die internasionale beheerliggaam vir sokker is, asook die organiseerder vir die wêreldbeker sokkerwedstryde. Verdere applikante was gemoeid met die uitreiking van lisensies van embleme, handelsname en ander

---

26 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-16.

27 *Capital Estate and General Agencies (Pty) Ltd v Holiday Inns Inc* 1977 2 SA 916 (A).

28 Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-16.

29 1994 4 SA 722 (T).

immateriële goedere. Die vierde applikant was 'n Suid-Afrikaanse maatskappy wat die houer was van sekere regte van die wêreldbeker insignia. Die applikante het aansoek gedoen vir 'n interdik by die hof op grond van aanklamping en onregmatige mededinging om te verhoed dat die respondente die voorstelling maak dat hulle die lisensiëringsregte in Suid-Afrika het ten opsigte van die Wêreldbeker 1994 in die Verenigde State van Amerika. Die applikante het ook beweer dat die respondente gepoog het om kommissie en tantieme te verkry van die applikante se borge en lisensiehouers.

Die hof het as volg bevind:

- (a) Die applikante se lisensiëring van logo's, embleme, merke en karakters stel karakterkommersialisering in die breë sin daar. Dus sal die publiek se verwysings na die 1994 Wêreldbeker geassosieer word met die applikante en die lisensiehouers;
- (b) Daar bestaan 'n moontlikheid dat die applikante skade kan lei as gevolg van die misleidende optrede van die respondente en derhalwe word 'n interdik toegestaan;<sup>30</sup>
- (c) Regter Joffe meld dat hy regshulp in die vorm van aanklamping gaan toestaan en ook op grond van onregmatige mededinging, maar gee egter geen redes vir laasgenoemde grondslag nie.<sup>31</sup>

Terwyl die respondente, volgens Van Heerden en Neethling, die vereistes van aanleuning (die algemene onregmatige mededingingseis volgens regspraak) bewys het is die Hof se bevinding van 'n suksesvolle aanklampingseis juis 'n bevestiging dat daar nie in so 'n geval noodwendig 'n gemeenskaplike ondernemingsveld hoef te wees nie. Die vraag by aanklamping is suiwer oor die misleiding en/of verwarring ten opsigte van die assosiasie tussen die ondernemings se goedere of dienste, selfs

---

30 *Federation Internationale de Football v Bartlett and Others* 1994 4 SA 722 (T) 740B.

31 *Federation Internationale de Football v Bartlett and Others* 1994 4 SA 722 (T) 740C.

tot die omvang dat die publiek onder die indruk kan verkeer dat dit dieselfde ondernemingsbande het.

Die afsonderlike algemene onregmatige mededingingseis sou op aanleuning gebaseer kon word omdat die wanaanwending van die reklamewaarde van die karakter wat verband hou met die Wêreldbeker deur 'n mededinger opsigself onregmatige mededinging daarstel. Met inagneming van die onderskeid tussen aanklamping en aanleuning is dit duidelik dat beide die verskyningsvorme in die toepaslike geval by die spesifieke feitestel gebruik sou kon word.

#### 4.2.2.3 Openlike inbreukmaking buite mededingingsverband

Alhoewel openlike inbreukmaking buite mededingingsverband wel plaasvind is daar nie plaaslike gesag vir dié vorm van onregmatige mededinging nie.

Onregmatige inbreukmaking in die verband kan byvoorbeeld wees waar 'n ondernemer beweer dat sy grassnyer die Rolls Royce van grassnyers is. Net soos in die geval van openlike inbreukmaking tussen mededingers, sal die vergelykende advertensie ook *contra bonos mores* wees indien daar inbreuk gemaak word op die eiser se werfkrag deurdat sy goeie reputasie skade lei.<sup>32</sup>

#### 4.2.2.4 Bedekte inbreukmaking buite mededingingsverband

Daar was al verskeie sake wat oor die aangeleentheid handel.<sup>33</sup> In die geval ontbreek 'n gemeenskaplike mededingingsgebied, 'n ooreenstemmende ondernemingsaktiwiteit. Wat in die geval sal gebeur is dat die inbreukmakende handeling hom vergestalt in die wanvoorstelling ten aansien van 'n bron of besigheidsverbintenis van 'n nie-mededingende produk of diens.

---

32 Van Heerden en Neethling *Unlawful Competition* 208.

33 *Brian Boswell Circus (Pty) Ltd v Boswell-Wilkie Circus (Pty) Ltd* 1985 4 SA 466 (A); *Royal Beech-Nut (Pty) Ltd t/a Manhattan Confectioners v United Tobacco Co Ltd t/a Willards Foods* 1992 4 SA 118 (A).

Die wanaanwending kan op twee wyses inbreuk maak op 'n party se reg op werfkrag.<sup>34</sup> Waar daar assosiasie tussen die ondernemings voortvloei uit die wangebruik, selfs tot die omvang dat die publiek onder die indruk sal verkeer dat dit dieselfde onderneming is, sal dit aanleiding kan gee tot 'n aanklampingseis. So 'n assosiasie kan selfs tot gevolg hê dat die reputasie of goeie naam van die produk of diens, of onderneming aangetas word. Dit sal die geval wees waar die inbreukmaker se prestasie van swakker gehalte is en die publiek na aanraking met die swakker produk of diens, 'n laer opinie van die oorspronklike produk of diens het.

Waar die wangebruik in omstandighede geskied waar die ondernemings geïndividualiseer bly kom reklamewaarde ter sprake. Dit kan ook verwatering ("dilution") van die reklamewaarde van die benadeelde party se reklameteken tot gevolg hê. Teoreties beskou is dit weereens 'n vorm van aanleuning as inbreukmaking op werfkrag.

Van Heerden en Neethling is van mening dat die hof die verkeerde uitspraak gelewer het in *Capital Estate and General Agencies (Pty) Ltd v Holiday Inns Inc*<sup>35</sup> deur die feite tuis te bring onder aanklamping, aangesien die vereistes vir aanleuning duidelik in die saak teenwoordig was.

Die feite van die saak is as volg. Die respondent (appellant in die Hof *a quo*) het aansoek gedoen om 'n interdik om die appellant (respondent in die Hof *a quo*) te stuit in die gebruik van hul welbekende naam vir die appellant se onderneming. Die appellant se onderneming het bestaan uit 'n winkelsentrum en woonstelle. Daar was nie 'n gemeenskaplike ondernemingsaktiwiteit met die van die respondente nie, aangesien die respondente in die hotelbedryf was.

Die vraag is dus of 'n gemeenskaplike ondernemingsaktiwiteit noodsaaklik is om aanklamping te kan bewys. Die hof het bevind dat die respondente regtig was op 'n interdik. Dit is vanselfsprekend dat 'n suksesvolle aanklampingseis ten opsigte van

---

34 Van Heerden en Neethling *Unlawful Competition* 209.

verwyderde ondernemingsvelde nie buite die kwessie is nie alhoewel dit moeiliker bewysbaar sal wees.

#### **4.3 Praktiese toepassing op karakterkommersialisering**

Net soos by ander tekens kan die misbruik van 'n gekommersialiseerde karakter ook inbreuk op die reg op werfkrag tot gevolg hê. Veral in die geval van sogenaamde bedekte inbreukmaking kan dit by wyse van aanklamping wees of dit nou binne of buite 'n gemeenskaplike mededingingsveld val. In *SAFA v Stanton Woodrush (Pty) Ltd t/a Stan Smidt & Sons* het Regter Harmse juis gesê:

Merchandising of a right protectable by a passing off action is also possible. But it requires a reputation. It is only where as a matter of fact the reputation extends beyond the field of activity of the plaintiff that merchandising would be required.<sup>36</sup>

Dit blyk duidelik uit huidige gesag dat Van Heerden en Neethling se teoretiese onderskeid tussen aanleuning en aanklamping deur die jare in die praktyk vervaag het. In teenstelling met die teoretiese uitgangspunt, is die hof geneig om te fokus op die "onregmatigheidsaspek" en die gepaste remedies ten einde onregmatige mededinging te bekamp.

Alhoewel dit nie in die positiewe reg gebruik word nie behoort die eis waar die geskil oor die reklamewaarde van 'n gekommersialiseerde karakter handel ook suksesvol te wees as 'n algemene onregmatige inbreukmakingseis wat in die regsteorie as aanleuning getipeer sal word.

---

35 1977 2 SA 916 (A).

36 *SAFA v Stanton Woodrush (Pty) Ltd t/a Stan Smidt & Sons* 2003 3 SA 323D.



## **HOOFSUK 5: 'Torts', "passing off" en "character merchandising" in die Australiese en Engelse "common" en statutêre reg.**

### **5.1 Inleiding**

Die "tort" of deliktuele aksie van "passing off" het in die Australiese en Engelse reg ontwikkel vanuit die begrip bedrog. Die verskil tussen bedrog en "passing off" is dat die aksie aan mededingers beskikbaar is en nie aan kliënte wat bedrieg is nie.<sup>37</sup> Die klassieke geval van aanklamping is dus waar een ondernemer sy goedere verkoop asof dit die goedere van 'n ander ondernemer is.<sup>38</sup> Dit het aanleiding gegee tot 'n wanvoorstelling oor die oorsprong van die goedere, oor die kwaliteit van die goedere of aangaande 'n handelsooreenkoms tussen die partye. Die "passing off"-aksie het oor die jare aansienlik uitgebrei. Hazel Carty beskryf dié "tort" as volg:

Given the tort can protect the plaintiff's competitive edge, without the need to show fraud or negligence and without the need to prove actual harm, it is hardly surprising that its scope is constantly being challenged.<sup>39</sup>

Eienaars van gevestigde besighede poog permanent om die omvang van die aksie te vergroot aangesien hul minder bekende mededingers vreemde en gevarieerde stappe neem om hul produkte bekend te stel.

Beskerming van 'n gekommersialiseerde karakter deur "passing off" het gedurende die jongste verlede groot aandag geniet. Onlangse uitsprake van die Engelse howe toon groter simpatie met die eisers in die geval van aanklampingseise gebasseer op

---

37 Carty 1993 LS 289.

38 Cornish *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks nad Allied Rights* 619.

39 Carty 1993 LS 300.

'n gekommersialiseerde karakter. Die Australiese uitsprake fokus meer op die "re-shaping of the tort to meet the commercial demands of the industry".<sup>40</sup>

## 5.2 *Australiese reg*

### 5.2.1 *Agtergrond*

Die beskerming van 'n gekommersialiseerde karakter geskied deur 'n deliktuele aksie of te wel 'n "tort". Die deliktuele aksie voorspruitende uit "passing off" behels die beskerming van 'n besigheid se reputasie. Dit bied ook beskerming aan die verbruikers teen verwarrende en misleidende handeling. Om te kan slaag met die gemeenregtelike "passing off" aksie moet die eiser die volgende bewys:

- (a) die bestaan van die eiser se reputasie en klandisiewaarde (soos gekoppel aan die onderskeidingsteken);
- (b) die handeling van die verweerder wat misleidend en verwarrend is aangaande die kommersiële band tussen die partye;
- (c) die skade wat aan die eiser se reputasie aangerig is.

'n Gemeenskaplike ondernemingsaktiwiteit is nie 'n vereiste om te slaag met 'n eis van "passing off" nie.<sup>41</sup>

Vanaf 1988 het die hof die gemeenregtelike aksie in die geval van inbreukmaking op 'n gekommersialiseerde karakter verfyn. In die *Hogan-sake* het die hof as volg bevind:

The creator of a successful character should prevent the wrongful misappropriation of that character by manufacturers. A significant section of the public would be misled in to believing that a commercial arrangement had been concluded between the plaintiff and the defendant. The misrepresentation was sufficient: there was

---

40 Carty 1993 *LS* 300.

no need to show that the plaintiff was trading in the character and no need to show actual deception or damage. Misrepresentation- that there is a commercial link- is the basis of the tort. Goodwill is no longer necessary.<sup>42</sup>

Die verfyning is die gevolg van die feit dat die gemeenregtelike aksie hand aan hand loop met die bepalings in die *Trade Practises Act, 1974* en die *Fair Trading Act, 1987*.<sup>43</sup>

Artikel 52(1) van die *Trade Practise Act* bepaal as volg:

"A corporation shall not in trade and commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive."

In die *Fair Trading Act, 1987* word 'n korporasie (soos na verwys hierbo) as volg gedefinieer:

(a) A foreign corporation; (b) a trading corporation formed within the limits of Australia or in a financial corporation so formed; (c) is incorporated in a territory; or (d) is the holding company of a body corporate of a kind referred to in paragraph a, b, or c.

Artikel 53 van die *Trade Practise Act* verbied valse en misleidende voorstellings aangaande die volgende:

(a) kwaliteit en standaard van goedere en dienste;

(b) of die goedere 'n bepaalde borg (particular sponsorship) of goedkeuring het;

(c) die oorsprong van die goedere; en

(d) en die bestaan en effek van 'n waarborg of uitsluiting.

---

41 Carty 1993 LS 300.

42 *Hogan v Koala Dundee Pty* 1988 83 ALR 187 en *Pacific Dunlop v Hogan* 1989 87 ALR 14.

43 McKerracher, Owen and Fletcher 2002 <http://www.law.ecel.uwa.edu.au> 26 Julie.

Artikel 10 van die *Fair Trading Act* brei die beskerming onder die *Trade Practise Act* uit deur misleidende en verwarrende handeling van natuurlike persone in te sluit. Daar word bepaal dat: "A person shall not, in trade or commerce, engage in conduct that is misleading or deceptive or is likely to mislead or deceive."

McCutcheon omskryf die bestaan van dié artikel as volg:

"The *Fair Trading Act* was enacted to cover the Commonwealth's lack of power in respect of individuals. Thus, Section 10 of the *Fair Trading Act* enables the State to prosecute individuals in a similar manner as companies under Section 52 of the *Trade Practise Act*".<sup>44</sup>

In *Mark Foyes (Pty) Ltd v TVSN (Pacific) Ltd*<sup>45</sup> het die Hof bevind dat selfs in die afwesigheid van 'n kommersiële werfkrag (aangesien die eiser nie meer in besigheid is nie en dus oor geen werfkrag beskik nie) die publiek nogsteeds mislei en verwar kan word aangaande die oorsprong van die goedere deur die verweerder. Die rede hiervoor word gevind in artikels 52 en 53 wat te doen het met die aspek van verbruikersbeskerming. Die hof het gesê dat: "The emphasis that the provisions are designed to protect the members of the public who are consumers of goods and services from unfair trade practices".<sup>46</sup>

### 5.2.2 Australiese regspraak ten opsigte van gekommersialiseerde karakters

Die saak *Twentieth Century Fox Film Corporation and Matt Groening Productions Inc v The South Australian Brewing Co Ltd and Lion Nathan Australia Pty Ltd*<sup>47</sup> handel oor die poging van 'n brouery om gebruik te maak van die bekende reeks, die "Simpsons", om hul nuwe bier te verkoop. Die bier is bemark as "Duff Beer". Dit is die fiktiewe naam wat die vervaardigers van die reeks gebruik vir die bier wat "Homer" en sy vriende drink. Die eisers beweer dat die brouery onregmatig handel met 'n karakter van die reeks.

---

44 McKerracher, Owen and Fletcher 2002 <http://www.law.ccl.uwa.edu.au> 26 Julie..

45 [2000] FCA 303.

Die "Simpsons" is tussen 1991 tot 1996 uitgesaai op nasionale TV in Australië. Drie en twintig episodes van die reeks het verwys na "Duff Beer" met "Homer" en sy vriende wat groot kwantiteite van die bier drink. Twee van die episodes het eksklusief oor "Duff Beer" gehandel.

In 1989 het die eiser lisensies toegestaan aan handelaars in Australië vir die verkoop van goedere wat name en karakters van die reeks bevat. Die reg om goedere te verkoop wat die naam "Duff Beer" bevat is aan Top Heavy (Pty) Ltd toegestaan. Vanaf Oktober 1995 tot April 1996 is reeds 24 900 items met die karakter op verkoop.

Aangaande die vereiste van die bestaan van 'n reputasie en werfkrag het Regter Tamberlim die volgende bevind:

The producers claim, and I accept, that the series has acquired substantial goodwill and reputation in Australia in relation to the characters, names and images appearing in "The Simpsons"

Die brouery het in diepte navorsing gedoen om uit te vind wat die publiek se assosiasie is met die naam "Duff". Die resultaat was dat hul teikenmark (mans tussen die ouderdomme agtien tot vyf-en-twintig) die naam erken het en die produk aanloklik gevind het. Die reaksie was beskryf as 'n "wow" reaksie. Die brouery wou dus die "fun" reputasie van die reeks ontgin.

Die hof het na die *Fido Dido*-saak<sup>48</sup> verwys waarin bevind is dat karakterkommersialisering beskerming in die reg moet geniet. Regter Foster het gemeld dat die publiek se kennis aangaande karakterkommersialisering van so aard is dat die publiek aanneem dat goedere wat 'n karakter bevat, die goedkeuring tot

---

46 *Mark Foys (Pty) Ltd v TVSN (Pacific) Ltd* [2000] FCA 313.

47 Nr. 155 of 1996, Federal Court of Australia No. 365/96.

48 *Fido Dido Inc v Venture Stores (Retailers) Pty Ltd* 1988 16 IPR.

gebruik van die eienaar van die karakter wegdra. Dus sou die gebruik van die woord "Duff Beer" op die nuwe bier misleidend en verwarrend wees.<sup>49</sup>

Wat die kernvraag betref het die hof gevra of die reputasie van Fox en Groening skade sou lei indien die brouery die produk sou verkoop? Die hof het die vraag positief beantwoord. Die eisers het oor die jare baie geld gemaak uit die tantième vir die lisensiëring van gebruik van die karakters. Die brouery beskik nie oor die lisensie nie en dus sou Fox geen tantième ontvang nie. Fox het ook oor die jare geweier om lisensies toe te staan aan partye wat die "Simpsons" wil gebruik vir die verkoop van alkohol en sigarette of enige ander goedere wat skadelik vir kinders kan wees.

Die hof het ook gemeld dat indien daar na die letterlike betekenis van Artikels 52 en 53 van die *Trade Practise Act* gekyk sou word, die handeling van die verweerders verwarrend en misleidend in die lig van die bepalings was. Die Hof het dus opgemerk dat:

The deliberate creation by the breweries of an association by use of the name "Duff" between the breweries' beer can with "The Simpsons" program, in circumstances where there is no association and indeed, where such an association is contrary to the express policy of the producers, amount to misleading and deceptive conduct. There is no need to demonstrate that the viewer or consumer must think in specific terms of allowance or permission in order to constitute deceptive conduct. The intentional use of the name "Duff Beer" which produces the false association is sufficient, in my view.<sup>50</sup>

Die eisers het dus met hul eis onder beide die *Trade Practise Act* en die gemeenregtelike aksie van "passing off" geslaag.

---

49 McKerracher, Owen and Fletcher 2002 <http://www.law.ecel.uwa.edu.au> 26 Julie.

50 McKerracher, Owen and Fletcher 2002 <http://www.law.ecel.uwa.edu.au> 26 Julie.

### 5.3 Engelse reg

#### 5.3.1 Agtergrond

Terwyl die vergelykende ondersoek onder die skripsie te doen het met die gemeenregtelike optredes waar die inbreukmaking van gekommersialiseerde karakters ter sprake is, kan terloops genoem word dat die statutêre beskerming voorstellings van name en karakters ook ingevolge die Engelse wet op handelsmerke verkry kan word. Artikel 56 van die *Trade Mark Act* van 1994 (artikel 6bis van die *Paris International Convention*) bepaal as volg:

A plaintiff must show that it is a Convention proprietor, and that its mark is "well-known" (in the Paris Convention sense) in the United Kingdom. Then, irrespective of whether it carries on business or has any goodwill in Brittan, it may enjoin use of an identical or similar mark, in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion.<sup>51</sup>

Dié wetgewing het egter beperkings. Bodenhausen meld dat artikel 6bis van die *Paris International Convention* slegs van toepassing is op merke wat op goedere verskyn. Bodenhausen is van mening dat Artikel 56 van die *Trade Marks Act* van 1994 soortgelyk beperkend van aard is, aangesien die artikel slegs van toepassing is op merke soos omskryf in die *Paris International Convention*. Artikel 56 is ook slegs van toepassing op partye tot die *Paris International Convention*. 'n Verdere argument is dat gekommersialiseerde karakters nie handelsmerke is nie.<sup>52</sup>

Weens die beperkings wat ten opsigte van handelsmerke en gekommersialiseerde karakters bestaan maak die ondernemingswêreld gebruik van die "tort of passing off". Dié gemeenregtelike aksie beskerm slegs die ondernemer se reputasie (wat

---

51 Cornish *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks nad Allied Rights* 629.

52 Cornish *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks nad Allied Rights* 629.

deur die naam, merk of karakter gevestig en onderhou word), maar daar is geen eiendomsreg in die naam, merk of karakter opsigself nie.<sup>53</sup>

In die saak *Warnink (Erven) BV v Townend and Sons Ltd*<sup>54</sup> (beter bekend as die "Advocaat beslissing") het die Hof aanvaar dat: "where a group of traders share a reputation in a trade name that describes a type of product, any one of them may sue an outsider who uses it for goods that are not properly so described".

In *Reckitt & Colman Products Limited v Borden Inc. & Ors*<sup>55</sup> het Regter Olivier die drie elemente wat die eiser moet bewys ten einde suksesvol te wees met die aksie van "passing off", as volg omskryf:

- (a) the plaintiff must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which it supplies in the mind of the purchasing public by association with the identifying 'get-up' under which its particular goods or services are offered to the public;
- (b) the plaintiff must demonstrate a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading, or likely to lead, the public to believe that the goods or services offered by the defendant are the goods or services of the plaintiff;
- (c) lastly the plaintiff must demonstrate that it suffers, or in a *quia timet* action, is likely to suffer damages by reason of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation.<sup>56</sup>

Die deliktuele aksie van "passing off" is egter problematies waar 'n gekommersialiseerde karakter ter sprake kom. Die kernvraag is of 'n persoon se naam, 'n persoonlikheid of karakter geregtig is op beskerming teen onregmatige

---

53 Cornish *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks nad Allied Rights* 619.

54 1979 CA 731.

55 [1990] RPC 499.

56 Cornish *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks nad Allied Rights* 621.



mededinging in die handelsverkeer. In teenstelling met ander jurisdiksies<sup>57</sup> is die Engelse reg nie bereid om die aksie uit te brei om 'n persoon se naam, 'n persoonlikheid of karakter te beskerm sonder die nodige reputasie in die handelsverkeer nie. Regter Diplock som dit as volg op:

A passing off action is a remedy for the invasion of a right of property, not in the mark, name or get-up improperly used, but in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation made by passing-off one person's goods as the goods of another. Goodwill, as the subject of proprietary rights, is incapable of subsisting by itself. It has no independent existence apart from the business to which it is attached. It is local in character and divisible: if the business is carried on in several countries a separate goodwill attaches to it in each.<sup>58</sup>

### 5.3.2 Britse regspraak ten opsigte van gekommersialiseerde karakters

Die saak *Edmund Irvine Tideswell Ltd v Talksport Ltd*<sup>59</sup> het oor 'n radio stasie wat gebruik gemaak het van 'n foto van ene Mnr. Irvine, 'n bekende Formule 1 motor renjaer handel. Dié foto is in hul nuwe promosie veldtog gebruik. Die oorspronklike foto was van Irvine waar hy 'n selfoon vashou. Die foto is gemanipuleer sodat Irvine vir die promosie 'n radio vas gehou het. Dus kom dit voor asof Irvine die produk goedkeur of beaam. Dit staan bekend as endossering (of karakterkommersialisering van 'n persoonlikheid soos dit in die Suid-Afrikaanse reg bekend is). Die foto is regmatig vanaf 'n agentskap gekoop. Daar bestaan dus geen outersreg geskil nie. Irvine het beweer dat die gebruik van die gemanipuleerde foto aanklamping of altans "passing off" daarstel. Alhoewel die Engelse reg 'n duidelike onderskeid tref tussen endossering en

---

57 *Henderson v Radio Corporation* [1969] R.P.C. 218: The Supreme Court of New South Wales considered that a professional dancing couple could enjoin the unauthorised use of their photograph upon a record sleeve without proof of any likely financial loss. As ook *Hogan v Koala Dundee Pty* 1988 83 ALR en *Pacific Dunlop v Hagan* 1989 87 ALR 14.

58 *Star Industrial Co Ltd v Yap Kwee Kor* [1976] FSR 209.

karakterkommersialisering bly die beginsel van "passing off" dieselfde in beide gevalle.

Regter Laddie het tereg op die volgende gewys:

The law of passing off is not designed to protect a trader from fair competition. It is not even to protect a seller against others selling the same goods or copied goods. If the latter is possible at all it is only as a result of the application of the law of copyright, design, patents and confidential information. The principles of law applicable to a case of this sort are well known. On the one hand, apart from the law of trademark, no one can claim monopoly rights in the use of a word or name. On the other hand, no one is entitled to use any word or name, or indeed in any other way to represent his goods as that of another to that other's injury. If an injunction be granted restraining the use of a word or name, it is no doubt to protect property, but the property to be protected is not in the name or word but property in trade or reputation which will be injured by use.<sup>60</sup>

Die doel van "passing off" in die geval van karakterkommersialisering is dus die beskerming van werfkrag en nie die beskerming van die naam, persoonlikheid of karakter as sulks nie. Die reg bied aan 'n persoon die reg om sy reputasie en werfkrag te beskerm, ongeag of die partye 'n gemeenskaplike handelsmark deel of dat hul verkope of dienste sal afneem. Die eiser moet egter bewys dat die verweerder se handelinge misleidend en verwarrend is, dat die eiser oor die nodige werfkrag beskik en dat die misleiding die eiser se werfkrag skade kan aandoen. In *Annabel's v Schock*<sup>61</sup> stel die hof dit as volg: "Common field of activity is simply a

---

59 2002 EWHC 367 (Ch).

60 <http://www.bailii.org.html> 2 Julie.

61 1972 RPC 838.

question which is involved in the ultimate decision whether there is likely to be confusion."

Die vraag is nou of 'n onregmatige endossement aan die eiser 'n "passing off" aksie bied? Die reg aangaande "passing off" het nie oor die jare staries gebly nie. Die redes hiervoor is dat "passing off" in noue samehang met die handelswêreld bestaan. Die reg is deur die jare deur die howe verfyn. Beide vervaardigers en kleinhandelaars erken die voordele daaraan verbonde om 'n bekende persoon te betaal om hul produk te endosseer. Dus is dit nodig vir "passing off" of om dieselfde te doen. Regter Laddie het as volg bevind in die *Edmund Irvine* saak:

There appears to be no good reason why the law of passing off in its modern form and in modern trade circumstances should not apply to cases of false endorsement.<sup>62</sup>

Die eiser se eis het dus geslaag.

---

62 <http://www.bailii.org.html> 2 Julie

## **HOOFSTUK 6: Die beweging van 'n gekommersialiseerde karakter in geselekteerde jurisdiksie**

### ***6.1 Inleiding***

Goedere wat onder 'n gekommersialiseerde karakter in die handel beskikbaar is kan uiteraard tussen verskillende jurisdiksies beweeg. Sporttoerusting soos golftoerusting wat die naam Ernie Els dra kan dus in Suid-Afrika vervaardig word en ook na die buiteland toe uitgevoer word en omgekeerd vir soortgelyke goedere wat die naam Nick Faldo dra en vanaf Brittanje ingevoer word.

Wanneer dit in 'n ander jurisdiksie as waar dit vervaardig word in die handelsverkeer beskikbaar is, is dit belangrik vir die draer van die plaaslike regte onder 'n gekommersialiseerde karakter om bewus te wees van die regsposisie in die ander jurisdiksies.

Terwyl die gebruik van die gekommersialiseerde karakter plaaslik toegelaat mag wees, mag daar inbreuk gemaak word op bestaande regte in byvoorbeeld Australië en Brittanje indien dit daar reeds in die handelsverkeer beskikbaar geraak het. As Ernie Els byvoorbeeld die gebruik van sy naam op golftoerusting plaaslik aan 'n instansie lisensieer kan so 'n instansie nie sonder meer ook die goedere uitvoer nie nieetenaande die ooreenkoms nie daarvoor handel nie (wat onwaarskynlik sal wees). Dit kan wees dat die naam aan 'n ander instansie in Brittanje of Australië gelisensieer is wat gevolglik die "goodwill" daaronder daar gebruik.

Wat die gemenerereg situasie betref vir die beweerde inbreukmakende onregmatige daad is die vereistes vir die bewys van 'n aanklampingseis in wese dieselfde as wat vereis word onder "passing off" in Brittanje. Die Australiese gemenerereg vereistes verskil egter van dié in Suid-Afrika.

In wat volg gaan die bestaande vergelykende aspekte by wyse van 'n gevallestudie ondersoek word. In dié verband is dit noodsaaklik om in gedagte te hou dat

inbreukmaking op 'n gekommersialiseerde karakter uiteraard getoets moet word aan die regsteorië van die jurisdiksies waarin die beweerde inbreukmaking plaasvind.<sup>63</sup>

**6.2 Die invoer van goedere na Suid-Afrika wat in die buiteland 'n reputasie gevestig het onder 'n gekommersialiseerde karakter.**

'n Ondernemer A beoog om goedere wat regte onder 'n gekommersialiseerde karakter in die buiteland dra na Suid-Afrika toe in te voer. U word genader vir advies oor die regte en potensiële probleme in Suid-Afrika. Wat betref die risiko van inbreukmaking by wyse van aanklamping is in die Suid-Afrikaanse gesag bevestig dat daar 'n reputasie in Suid-Afrika moet bestaan vir bewys van sodanige inbreukmaking.

Die saak *Caterham Car Sales & Coachworks Ltd v Birkin Cars (Pty) Ltd and another*<sup>64</sup> handel oor die verspeiding van die "Lotus" voertuig deur Caterham, vanaf Engeland, in terme van 'n ooreenkoms tussen Caterham en die "Lotus"-groep. In terme van die ooreenkoms het die "Lotus"-groep aan Caterham alle regte in terme van die handelsmerk en die werfkrag in die besigheid van vervaardiging en verkoop van die "Lotus Seven Series IV" voertuie oorgedra. Caterham het begin om replika's van die "Lotus Seven Series III" voertuie te vervaardig en te versprei na ander lande, insluitend Suid-Afrika. Die vervaardiging van die replika's was nie in terme van die ooreenkoms nie.

Birkin het ook begin om replika's van die voertuie te vervaardig en te verkoop in Suid-Afrika en uit te voer na Japan. Op Appél doen die applikant aansoek, op grond van aanklamping, om 'n interdik ten einde die respondent te belet om hul "Birkin Seven" voertuig te vervaardig, te verkoop en uit te voer.

Die eerste vraag voor die hof was die probleem aangaande jurisdiksie. Webster en Page stel dit as volg: "since the ordinary rules relating to jurisdiction apply to an

---

63 Webster and Page *South African law of Trade Marks* 15-42.

64 1998 3 SA 938.

action of passing off, it is essential for the plaintiff to prove that the goodwill he seeks to protect extends to the area of the Court in which he sues".<sup>65</sup>

Dus om te slaag met 'n eis van aanklamping moet Caterham bewys dat die naam "Lotus Seven" oor die nodige reputasie in die hof se jurisdiksie beskik, dat die publiek die "Birkin Seven" voertuie assosieer met hul "Lotus Seven" voertuie en dat hul werfkrag skade lei of kan lei. Die hof stel dit as volg:

Misrepresentation of this kind can be committed only in relation to a business that has goodwill or drawing power. The only component of goodwill of a business that can be damaged by means of passing off is its *reputation* and it is for this reason that the first requirement for a successful passing off action is proof of the relevant reputation. As far as the 'location' of reputation is concerned, it must subsist *where* the misrepresentation complained of causes actual or potential damage to the drawing of the plaintiff's business. It must also exist *when* the misrepresentation is committed.<sup>66</sup>

Terwyl die saak handel oor 'n merk wat nie in die vorm van 'n gekommersialiseerde karakter is nie is die beginsel van 'n gevestigde reputasie net so van toepassing in laasgenoemde geval.

Indien 'n ander persoon reeds 'n reputasie in Suid-Afrika gevestig het op grond van 'n gekommersialiseerde karakter soos gebruik ten opsigte van goedere sal A se invoer van die goedere vanuit Brittanje of Australië aanleiding kan gee tot 'n aanklampingseis teen A. A sal gevolglik nie sonder meer golftoerusting wat die naam Nick Faldo dra vanuit Brittanje na Suid-Afrika toe kan invoer nie.

---

65 *Caterham Car Sales & Coachworks Ltd v Birkin Cars (Pty) Ltd* 1998 3 SA 946B.

66 *Caterham Car Sales & Coachworks Ltd v Birkin Cars (Pty) Ltd* 1998 3 SA 947-950.

Selfs indien A op een of ander wyse verseker dat daar geen assosiasie tussen hom as verweerder en die reghebbende onder die karakter in Suid-Afrika is nie, en gevolglik geen misleiding en/of verwarring ontstaan nie, kan A nog steeds onder die algemene onregmatige mededingingseis aangespreek word. Regsteories sal dit heelwaarskynlik figureer as inbreukmaking op die reklamewaarde van die karakter.

Wat regte wat in Suid-Afrika ontstaan met kommersiële verspreiding van die goedere wat 'n bekende gekommersialiseerde karakter dra betref, sal sodanige regte die persoon wat geregtig is om die goedere onder die karakter te vervaardig toekom. Dit sal die buitelandse vervaardigers wees afhange van egter van ooreenkomste tussen die draer van die karakter en sodanige persoon.

Terwyl veronderstel word dat die gekommersialiseerde karakter ook welbekend is in Suid-Afrika sal 'n reputasie alreeds met verspreiding van die goedere ontstaan, juis gebou op die bekendheid van die karakter. Indien 'n ander persoon in Suid-Afrika die karakter op soortgelyke goedere gebruik sal dit weer aanleiding gee op inbreukmaking van die werfkrag van die buitelandse reghebbende in Suid-Afrika.

Die persoon wat die aanvanklike reg op die karakter en die gevolglike kommersialisering daarvan het sal in vele gevalle nie die buitelandse vervaardiger van die goedere wat die karakter dra wees nie. Dit sal byvoorbeeld die bekende sportheld self wees, terwyl dit onder 'n lisensie deur die buitelandse vervaardiger gebruik word.

### ***6.3 Die beweging van 'n gekommersialiseerde karakter vanaf Suid-Afrika na Australië***

Gestel G is 'n Suid-Afrikaanse ondernemer wat goedere wat regte onder 'n internasionaal gekommersialiseerde karakter dra beoog uit te voer na Australië toe. Die vraag is nou G se regte ten opsigte van die karakter in Australië is en wat G moet bewys ten einde te slaag met 'n eis van "passing off" indien 'n ander ondernemer inbreuk maak op G se gekommersialiseerde karakter aldaar. Daar is natuurlik ook die risiko wat G dra aangaande inbreukmaking op bestaande regte in

Australië indien die gekommersialiseerde karakter in die handelsverkeer gebruik word.

In Australië vereis die howe dat die verweerder se wanvoorstelling sy kliënte moes mislei en verwar aangaande die "commercial link" tussen die eiser en verweerder se goedere of dienste. Dus word die fokus geplaas op die beskerming van die verbruikers se regte meer as op beskerming van die mededingers se regte. Blote assosiasie, tussen die produkte van die eiser en die verweerder deur die publiek, is voldoende. Die *Hogan- sake*<sup>67</sup> bevestig die stelling en is tans die leidende gesag in Australië vir inbreukmaking op gekommersialiseerde karakters. Die hof stel die vereiste om te kan slaag met 'n "passing off" aksie as volg:

The misrepresentation is sufficient. There is no need to show that the plaintiff was trading in the character and no need to show actual deception or damage.<sup>68</sup>

In teenstelling met die Suid-Afrikaanse reg, het G beide 'n gemeenregtelike remedie en 'n statutêre remedie. Ten einde te slaag met die gemeenregtelike eis van "passing off" moet die volgende bewys word:

- (a) die handeling van die verweerder wat misleidend en verwarrend van aard is;
- (b) die skade wat aan die eiser se reputasie aangerig is.

Daar kan terloops genoem word dat G ook 'n eis teen die inbreukmaker instel in terme van die *Trade Practises Act* 1974 en die *Fair Trading Act* 1987. Dan moet slegs bewys word dat die verweerder 'n wanvoorstelling daarstel aangaande die oorsprong en aard van die gekommersialiseerde karakter. Die bestaan van 'n ondernemer se reputasie in die handelsverkeer is nie meer 'n vereiste in Australiese

---

67 *Hogan v Koala Dundee (Pty) Ltd* (1988) 83 ALR 187 en *Pacific Dunlop v Hogan* (1989) 87 ALR 14.

68 *Hogan v Koala Dundee (Pty) Ltd* (1988) 83 ALR 187 en *Pacific Dunlop v Hogan* (1989) 87 ALR 14.



reg nie. G hoef dus nie oor die nodige reputasie te beskik (soos vereis in Engeland en Suid-Afrika) om suksesvol te wees met 'n eis van "passing off" nie.

#### ***6.4 Die beweging van 'n gekommersialiseerde karakter vanaf Suid-Afrika na Engeland***

'n Suid-Afrikaanse ondernemer beoog om goedere onder 'n gekommersialiseerde karakter uit te voer na Brittanje. U word genader aangaande die gemeenregtelike beginsel in die Engelse reg ten einde te verseker dat die ondernemer se belange beskerm word.

Die oorspronklike vyf vereistes soos omskryf deur Regter Diplock in die "Advocaat"-saak geld nog steeds maar die vereistes is deur die jare verfyn soos in *Reckitt & Colman Products Limited v Borden Inc. & Ors*<sup>69</sup> en *McCullach v Lewis A May*<sup>70</sup>. In die laasgenoemde saak meld die hof dat indien die eiser wil slaag met sy aksie moet hy die volgende bewys:

If he can show that there is material misrepresentation, he is only half-way there. The key allegation would then become that his goodwill was thereby affected and the likelihood that his goodwill would be harmed.<sup>71</sup>

Die gemeenregtelike vereistes soos uiteengesit hierbo vir Suid-Afrika is in wese dieselfde in Engeland. Ten einde die goedere onder 'n gekommersialiseerde karakter te beskerm in Engeland moet die karakter oor die nodige reputasie beskik in Engeland. Die reputasie wat die karakter in Suid-Afrika dra is onvoldoende om beskerming te geniet in Brittanje. Tot die goedere wat regte onder 'n gekommersialiseerde karakter dra in Engeland oor die nodige reputasie beskik, sal die Suid-Afrikaanse ondernemer geen beskerming in terme van "passing off" geniet nie.

---

69 [1990] R.P.C. 341.

70 [1991] FSR 145.

71 *McCullach v Lewis A May* [1991] FSR 145

Indien 'n ander ondernemer reeds 'n reputasie in Engeland gevestig het op grond van die karakter, sal die invoer van die goedere vanaf Suid-Afrika aanleiding gee tot 'n eis van "passing off" teen die Suid-Afrikaanse ondernemer.

## HOOFSTUK 7: Gevolgtrekking

In 'n artikel deur Oosthuizen, *Developments in character merchandising- South Africa lags behind*<sup>72</sup>, word tereg gemeld dat Suid-Afrikaanse howe eers laat aan die verskynsel van karakterkommersialisering erkenning gegee het. Alhoewel die Suid-Afrikaanse reg voldoende beskerming bied aan beide vreemde en Suid-Afrikaanse ondernemers is dit duidelik dat daar nog heelwat regsontwikkeling sal moet plaasvind.

Alhoewel nie so spesifiek geïdentifiseer in regspraak nie tref die Suid-Afrikaanse reg teoreties 'n onderskeid tussen aanleuning (as algemene onregmatige inbreukmakingseis) en aanklamping as verskyningsvorme van onregmatige mededinging. Dit het dus te doen met die misbruik van die reklamewaarde van 'n ander ondernemer se reklametekens en die navolging van 'n ander ondernemer se onderskeidingsteken. In die moderne samelewing kan dié onderskeid vervloei waar inbreuk gemaak word op sekere gekommersialiseerde karakters. Walt Disney, byvoorbeeld, is bekend vir hul karakters soos "Mickey Mouse" en "Donald Duck". Die karakters is beide onderskeidend van aard en hulle dra 'n bepaalde reklamewaarde maar die grens tussen die twee verskyningsvorme van onregmatige inbreukmaking is nie noodwendig so duidelik nie. 'n Optrede wat te doen het met beide reklamewaarde en onderskeidingswaarde sal in elk geval heelwaarskynlik onder aanklamping aangespreek word terwyl reklamewaarde alleen moontlik 'n staanplek as algemene onregmatige inbreukmakingseis sal hê. Terwyl die onderskeid nie onder die Engelse en Australiese "common law" gevind word nie sal beide gronde van inbreukmaking onder "passing off" aangespreek.

In beide die Engelse en Suid-Afrikaanse reg is die teenwoordigheid van 'n reputasie wat aanleiding gee tot werfkrag, "goodwill", 'n vereiste ten einde te slaag met 'n eis van "passing off". Die reputasie moet teenwoordig wees in die area of jurisdiksie

---

72 Oosthuizen 1999 *De Rebus* 30.

waar die inbreukmaking plaasvind.<sup>73</sup> 'n Ondernemer wat goedere invoer na Engeland of Suid-Afrika toe sal eers moet bewys dat die gekommersialiseerde karakter oor 'n reputasie beskik in die toepaslike jurisdiksie ten tye van die ontstaan van die geskil voordat dit beskerming ten opsigte van werfkrag sal geniet. Die vereistes kan problematies wees vir die ondernemer wat internasionaal bekend is maar nie besigheid dryf in Suid-Afrika of Engeland nie. So 'n ondernemer sal moet bewys dat die gekommersialiseerde karakter oor die nodige reputasie beskik in dié jurisdiksies sonder dat die karakters al in die handelsfeer aldaar gebruik word.<sup>74</sup> Sonder die bewys van 'n "wêreldbekende" reputasie kan 'n geruime tyd verloop voordat die karakter oor die nodige reputasie beskik om beskerming te geniet. Indien ander partye ook die karakter in die tyd begin gebruik sal daar 'n geskil kan ontstaan van wie geregtig is op die werfkrag ten opsigte van die karakter.

Die omgekeerde is ook waar. Indien 'n ondernemer goedere onderhewig aan gekommersialiseerde vervaardig eksklusief vir uitvoerdoeleindes, sal die gekommersialiseerde goedere nie oor die nodige reputasie beskik in die jurisdiksie waar dit vervaardig word ten einde beskerming te geniet nie. Ter aanvang miskien ook nie in die jurisdiksie waartoe uitgevoer word nie tensy die karakter internasionaal welombekend is.

In teenstelling met die Suid-Afrikaanse en Engelse reg is die teenwoordigheid van werfkrag (reputasie) nie 'n vereiste ten einde te slaag met 'n eis van "passing off" nie onder Australiese reg waar 'n gekommersialiseerde karakter ter sprake is nie. Blote wanvoorstelling deur die verweerder dat daar 'n kommersiële band tussen die eiser en verweerder bestaan, is voldoende. Indien 'n ondernemer gekommersialiseerde goedere invoer na Australië toe en 'n ander inbreuk maak daarop, sal die invoerder beskerming geniet selfs in die afwesigheid van 'n reputasie solank die kommersiële band bewys kan word. Die Australiese regstelsel het hul gemeenregtelike aksie van "passing off" inderwaarheid verfyn en vergemaklik deur

---

73 *Cornish Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* 628 en *Webster and Page South African Law of Trade Marks* 15-32.

die statutêre bepalings vervat in die *Trade Practises Act, 1974* en die *Fair Trading Act, 1987*.

Die inkorporering van dié benadering onder die Suid-Afrika reg sal voordelig vir invoerders na Suid-Afrika toe wees. Dit kan miskien as 'n verdere verskyningsvorm onder die algemene onregmatige inbreukmakingseis identifiseer word alhoewel geleenthede om die reg so te interpreteer nie gereeld vir die hof beskikbaar is nie. Andersins kan die Australiese roete van statutêre verfyning gevolg word.

Wat Suid-Afrikaanse en Engelse reg betref kan in elk geval gesê word dat alhoewel onregmatige mededinging onder die Suid-Afrikaanse reg op 'n ander gemeenregtelike grondslag hanteer word as onder die "common law", daar prakties gesproke weinig onderskeid tussen aanklamping onder die Suid-Afrikaanse reg en "passing off" is. Inbreukmaking op die gemeenregtelike reg op werfkrag by wyse van die wangebruik van 'n gekommersialiseerde karakter is prakties gesproke maar dieselfde as inbreukmaking onder die omstandighede op "goodwill" as "tort". Maar dit bly belangrik om die regte onder 'n gekommersialiseerde karakter in die Suid-Afrikaanse reg onder die breë gemeenskaplike begrip "werfkrag" ressorteer ten einde die ontwikkeling van die regsteorie op 'n wetenskaplike voet te hou.

Die beskerming van gekommersialiseerde karakters in die internasionale handelsarena is vir huidige en toekomstige ondernemers van belang. Dit is duidelik dat die Suid-Afrikaanse reg voldoende beskerming bied aan invoerders wie se goedere of dienste onderhewig is aan karakterkommersialisering en wat oor die nodige reputasie beskik. In vergelyking met die Australiese reg is dit net so duidelik dat die Suid-Afrikaanse reg in die verband nog nuttige ontwikkeling kan ondergaan. Dit sal nuttig wees om die immaterieelgoederereg wat van toepassing is op karakterkommersialisering toepaslik te verfyn en te ontwikkel om sodoende die in- en uitvoer van goedere of dienste onderhewig aan gekommersialiseerde karakters te bevorder.

---

74 *Cornish Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* 628 en Webster and Page *South African Law of Trade Marks* 15-32.

## **BIBLIOGRAFIE**

### **1 Boeke**

Neethling J *Deliktereg* 2de uitg (Butterworths Durban 1992)

Van Heerden HJO en Neethling J *Unlawful Competition* (Butterworths Durban 1995)

Webster GC en Page NS *South African Law of Trade Marks, Unlawful Competition, Company Names and Trading Styles* 4de uitg (Butterworths Durban 1997)

Cornish WR *Intellectual Property Law: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights* 5de uitg (Sweet & Maxwell 2003)

### **2 Tydskrifartikels**

Carty H "Character merchandising and the limits of passing off" November 1993 *Legal Studies* 289-307

Neethling J "Onregmatige mededinging" 1990 *THRHR* 580-587

Oosthuizen A "Developments in character merchandising – South Africa lags behind" Mei 1999 *De Rebus* 30,33-34

### **3 Vonnisbespreking**

Neethling J (vonnisbespreking) *Federation Internationale de Football v Bartlett* 1994 4 SA 722 (T) 1995 *THRHR* 313-318

**4 Hofsake**

*Annabel's v Schock* 1972 RPC 838

*Atlas Organic Fertilizers (Pty) Ltd v Pikkewyn Ghano (Pty) Ltd* 1981 2 SA 173 (T)

*Brian Boswell Circus (Pty) Ltd v Boswell-Wilkie Circus (Pty) Ltd* 1985 4 SA 466 (A)

*Capital Estate and General Agencies (Pty) Ltd v Holliday Inns Inc* 1977 2 SA 916 (A)

*Caterham Car Sales & Coachworks Ltd v Birkin Cars (Pty) Ltd & Others* 1998 3 SA 938

*Edmund Irvine Tideswell Ltd v Talksport Ltd* 2002 EWHC 367 (Ch)

*Federation Internationale de Football v Bartlett and Others* 1994 4 SA 722 (T)

*Fido Dido Inc v Venture Stores (Retailers) Pty Ltd* 1988 16 IPR

*Hogan v Koala Dundee Pty* 1988 83 ALR 187

*Lorimar Products Inc v Sterling Clothing Manufacturers (Pty) Ltd; Lorimar Productions Inc v OK Hyperama Ltd; Lorimar Products Inc v Dallas Restaurant* 1981 3 SA 1129 (T) 1152

*Mark Foyes (Pty) Ltd v TVSN (Pacific) Ltd* [2000] FCA 303

*McCullach v Lewis A May* [1991] FSR 145

*Moroko Swallows Football Club Ltd v The Birds Football Club* 1987 2 SA 511 (W)

*South African Football Association v Stanton Woodrush (Pty)Ltd t/a Stan Smidt & Sons* 2003 3 SA 313

*Reckitt & Colman Products Limited v Borden Inc & Ors* [1990] RPC 499

*Schultz v Butt* 1986 3 SA 667 (A)

*Standard Oil Co v Humble Oil and Refining Co* 1966 363 F 2d 945

*Star Industrial Co Ltd v Yap Kwee Kor* [1976] FSR 209

*Stellenbosch Wine Trust Ltd v Oude Meester Group Ltd* 1977 2 SA 211 (C)

*Twentieth Century Fox Film Corporation and Matt Groening Productions Inc v The South Australian Brewing Co Ltd and Lion Nathan Australia Pty Ltd* Nr. 155 of 1996, Federal Court of Australia No. 365/96

*Union Wine Ltd v E Snell and Co Ltd* 1990 2 SA 189 (C)

*Universiteit van Pretoria v Tommy Meyer Films (Edms) Bpk* 1977 4 SA 376 (T)

*Warnink (Erven) BV v Townend and Sons Ltd* 1979 CA 731

*William Grant and Sons Ltd and Another v Cape Wine and Distillers Ltd and Others* 1990 (3) 897 (C)



## **5 Internet**

England and Wales High Court Decisions [Gevind op internet]  
<http://www.bailii.org.html> [Datum van gebruik 2 Julie 2002]

Mckerracher J, Owen T and Fletcher J 2002 Passing off &  
Misleading/Deceptive Conduct [Gevind op Internet]  
<http://www.law.ecel.uwa.edu.au> [Datum van gebruik 26 Julie 2002]