



# Government Gazette Staatskoerant

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  
REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

Vol. 438 Cape Town, 14 December 2001 No. 22931  
Kaapstad, Desember 2001

## THE PRESIDENCY

No. 1359 14 December 2001

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

No. 50 of 2001: Merchandise Marks Amendment Act, 2001.

## DIE PRESIDENSIE

No. 1359 14 Desember 2001

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

No. 50 van 2001: Wysigingswet op Handelswaremerke, 2001.



**AIDS HELPLINE: 0800-123-22 Prevention is the cure**

[ ] Words in bold type in square brackets indicate omissions from existing enactments.

Words underlined with a solid line indicate insertions in existing enactments.

(English text signed by the President.)  
(Assented to 7 December 2001.)

# ACT

To amend the Merchandise Marks Act, 1941, so as to define an expression and to amend certain definitions; to make further provision regarding the application of trade descriptions to goods and the alteration of trade marks; to clarify the scope of the Act in its application to trade marks; and to prohibit the unauthorized use of the national flags, armorial bearings and other official signs of Convention countries; and to provide for matters connected therewith.

**B**E IT ENACTED by the Parliament of the Republic of South Africa, as follows:—

**Amendment of section 1 of Act 17 of 1941, as amended by section 1 of Act 39 of 1952, section 1 of Act 47 of 1954, section 1 of Act 49 of 1996, section 1 of Act 54 of 1987 and section 1 of Act 38 of 1997**

1. Section 1 of the Merchandise Marks Act, 1941 (Act No. 17 of 1941) (hereinafter referred to as the principal Act), is hereby amended—

- (a) by the insertion after the definition of “apply to” of the following definition:  
“ ‘convention country’ means any country or group of countries declared a convention country or convention countries in terms of section 63 of the Trade Marks Act, 1993 (Act No. 194 of 1993);”;
- (b) by the substitution for the definition of “device” of the following definition:  
“ ‘device’ means any visual representation or illustration capable of being reproduced upon a surface, whether by printing or otherwise, but does not include a trade mark;”;
- (c) by the substitution for the definition of “mark” of the following definition:  
“ ‘mark’ [includes a trade mark and, for the purposes of subsection (1) of section eight and section nine, a mark used upon or in connection with goods for the purpose of indicating that they are the goods of the proprietor of the mark by virtue of manufacture, production, selection, dealing with or offering for sale] means any sign capable of being represented graphically, and includes a device, name, signature, word, letter, numeral, shape, configuration, pattern, ornamentation, colour or container for goods or any combination of the aforementioned, but does not include a trade mark;”;
- (d) by the substitution for the definition of “name” of the following definition:  
“ ‘name’ includes an abbreviation or addition to a name, but does not include a trade mark;”;

**ALGEMENE VERDUIDELIKENDE NOTA:**

- [                      ]      Woorde in vet druk tussen vierkantige hake dui skrappings uit  
bestaande verordenings aan.
- \_\_\_\_\_      Woorde met 'n volstreep daaronder, dui invoegings in  
bestaande verordenings aan.

*(Engelse teks deur die President geteken.)*  
*(Goedgekeur op 7 Desember 2001.)*

**WET**

Tot wysiging van die Handelswaremerke-wet, 1941, ten einde 'n uitdrukking te omskryf en sekere omskrywings te wysig; verder voorsiening te maak ten opsigte van die aanbring van handelsomskrywings op goedere en die verandering van handelsmerke; die omvang van die Wet in die toepassing daarvan op handelsmerke duidelik te maak; en die ongemagtigde gebruik van nasionale vlae, wapenskilde en ander amptelike tekens van konvensiellande te verbied; en om voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan.

**D**AAR WORD BEPAAL deur die Parlement van die Republiek van Suid-Afrika, soos volg:—

Wysiging van artikel 1 van Wet 17 van 1941, soos gewysig deur artikel 1 van Wet 39 van 1952, artikel 1 van Wet 47 van 1954, artikel 1 van Wet 49 van 1996, artikel 1 van Wet 54 van 1987 en artikel 1 van Wet 38 van 1997

5

1. Artikel 1 van die Handelswaremerke-wet, 1941 (Wet No.17 van 1941) (hierna die Hoofwet genoem), word hierby gewysig—

- (a) deur na die omskrywing van “aanbring op” die volgende omskrywing in te voeg:

“ ‘konvensielland’ enige land of groep lande wat ingevolge artikel 63 van die Wet op Handelsmerke, 1993 (Wet No. 194 van 1993), tot 'n konvensielland verklaar is;”;

10

- (b) deur die omskrywing van “devies” deur die volgende omskrywing te vervang:

“ ‘devies’, enige visuele voorstelling of illustrasie wat op 'n oppervlakte gereproduseer kan word, hetsy deur drukwerk, bosselering of deur enige ander middel, maar sluit nie 'n handelsmerk in nie;”;

15

- (c) deur die omskrywing van “merk” deur die volgende omskrywing te vervang:

“ ‘merk’, [ook 'n handelsmerk, en by toepassing van subartikel (1) van artikel agt en artikel nege, ook 'n merk wat op of in verband met ware gebruik word met die doel om aan te dui dat hulle die ware van die eienaar van die merk is weens vervaardiging, produsering, seleksie, handel dryf of te koop aanbieding] enige teken wat vatbaar is vir grafiese voorstelling, en sluit 'n devies, naam, handtekening, woord, letter, syfer, vorm, konfigurasie, patroon, versiering, kleur of houer vir goedere of enige kombinasie van die voormelde in, maar sluit nie 'n handelsmerk in nie;”;

20

25

- (d) deur die omskrywing van “naam” deur die volgende omskrywing te vervang:

“ ‘naam’, ook 'n afkorting van of 'n byvoeging tot 'n naam, maar sluit nie 'n handelsmerk in nie;”;

30

- (e) by the substitution for the definition of “trade description” of the following definition:

“ ‘trade description’ means any description, statement or other indication, direct or indirect, as to the number, quantity, measure, gauge or weight of any goods, or as to the name of the manufacturer or producer or as to the place or country in which any goods were made or produced, or as to the mode of manufacturing or producing any goods, or as to the material of which any goods consist, or as to any goods being the subject of an existing patent, privilege, or copyright, and includes any figure, word or mark which, according to the custom of the trade, is commonly taken to be an indication of any of the aforementioned matters, but does not include a trade mark;”; and

- (f) by the substitution for the definition of “trade mark” of the following definition:

“ ‘trade mark’ means a **[registered]** trade mark as defined in section 2(1) of the Trade Marks Act, 1993 (Act No. 194 of 1993), and includes a well-known trade mark contemplated in section 35 of that Act.”.

**Amendment of section 6 of Act 17 of 1941, as substituted by section 6 of Act 38 of 1997**

2. Section 6 of the principal Act is hereby amended by the substitution for the heading of the following heading:

“**Applying false trade description and alteration of trade mark**”.

**Substitution of section 7 of Act 17 of 1941, as substituted by section 7 of Act 38 of 1997**

3. The following section is hereby substituted for section 7 of the principal Act:

**“Sale and hiring out of goods bearing false trade descriptions**

7. Any person who sells or lets or offers for sale or hire any goods to which any false trade description is applied, or in relation to which a trade mark has been altered in any manner, shall be guilty of an offence, if—

- (a) at the time of the commission of the alleged offence, the person knew or had reason to suspect that the trade description was not genuine or that the trade mark had been altered; or
- (b) the person did not take all reasonable steps in order to avoid the commission of the alleged offence.”.

**Amendment of section 8 of Act 17 of 1941, as amended by section 8 of Act 38 of 1997**

4. Section 8 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (2) of the following subsection:

“(2) This section shall not have effect in respect of the application of a name or **[trade]** mark to articles used or to be used for any of the following purposes, that is to say, as coverings, labels, reels, or otherwise as articles in or with which goods manufactured or produced in the Republic are or are to be sold, if the name or mark so applied is the name or **[trade]** mark of a manufacturer, producer of or trader in those goods in the Republic, and the name or **[trade]** mark was applied with **[his]** the consent of the manufacturer, producer or trader.”.

**Substitution of section 9 of Act 17 of 1941, as substituted by section 9 of Act 38 of 1997**

5. The following section is hereby substituted for section 9 of the principal Act:



- (e) deur die omskrywing van “handelsomskrywing” deur die volgende omskrywing te vervang:
- “ ‘handelsomskrywing’, ’n beskrywing, verklaring of ander aanduiding, hetsy direk of indirek, aangaande die aantal, hoeveelheid, maat, grootte of gewig van ware, of aangaande die naam van die fabrikant, of produsent, of aangaande die plek of land waar ware vervaardig of geproduseer is, of aangaande die wyse van vervaardiging of produksie van ware, of aangaande die stof waaruit ware bestaan, of aangaande die feit dat ware onderhewig is aan ’n bestaande patent, voorreg of kopiereg en dit sluit elke figuur, woord of merk in wat ooreenkomstig die handelsgebruik gewoonlik beskou word as ’n aanduiding van enigeen van die bogenoemde sake, maar sluit nie ’n handelsmerk in nie;”;
- (f) deur die omskrywing van “handelsmerk” deur die volgende omskrywing te vervang:
- “ ‘handelsmerk’, ’n [geregistreerde] handelsmerk soos omskryf in artikel 2 (1) van die Wet op Handelsmerke, 1993 (Wet No. 194 van 1993), en sluit ’n welbekende handelsmerk beoog in artikel 35 van daardie Wet, in.”.

### Wysiging van artikel 6 van Wet 17 van 1941, soos gewysig deur artikel 6 van Wet 38 van 1997

2. Artikel 6 van die Hoofwet word hierby gewysig deur die opskrif deur die volgende opskrif te vervang:

**“Aanbring van valse handelsomskrywing en verandering van handelsmerk”.**

### Vervanging van artikel 7 van Wet 17 van 1941, soos vervang deur artikel 7 van Wet 38 van 1997

3. Artikel 7 van die Hoofwet word hierby deur die volgende artikel vervang:

#### **“Verkoop en verhuur van ware wat valse handelsomskrywings dra**

7. Iemand wat ware waarop ’n valse handelsomskrywing aangebring is, of ten opsigte waarvan ’n handelsmerk op enige wyse verander is, verkoop of verhuur of vir verkoop of verhuur aanbied, is aan ’n misdryf skuldig, indien—

- (a) hy of sy, ten tyde van die pleging van die beweerde misdryf, geweet het of rede gehad het om te vermoed dat die handelsomskrywing nie eg was nie of dat die handelsmerk verander is; of
- (b) hy of sy nie alle redelike stappe geneem het om die pleging van die beweerde misdryf te verhoed nie.”.

### Wysiging van artikel 8 van Wet 17 van 1941, soos gewysig deur artikel 8 van Wet 38 van 1997

4. Artikel 8 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (2) deur die volgende subartikel te vervang:

“(2) Hierdie artikel is nie van toepassing nie met betrekking tot die aanbring van ’n naam of [**handelsmerk**] merk op artikels wat gebruik word of bedoel is om gebruik te word vir enigeen van die volgende doeleindes, naamlik as bedekkings, etikette, tolletjies of ander artikels waarin of waarmee ware wat in die Republiek vervaardig of geproduseer is, verkoop word of vir verkoop bedoel word, indien die naam of merk wat aldus aangebring is, die naam of [**handelsmerk**] merk van ’n fabrikant, produsent van of handelaar in daardie ware in die Republiek is, en die naam of [**handelsmerk**] merk met [sy] die toestemming van die fabrikant, produsent of handelaar aangebring is.”.

### Vervanging van artikel 9 van Wet 17 van 1941, soos vervang deur artikel 9 van Wet 38 van 1997

5. Artikel 9 van die Hoofwet word hierby deur die volgende artikel vervang:

**“Sale of imported goods bearing marks in official language, unaccompanied by indication of origin**

9. Any person who sells or, for the purpose of advertising goods, distributes in the Republic any goods which were not made or produced in the Republic, and to which there is applied any [trade mark,] mark or trade description in any official language of the Republic, shall be guilty of an offence, unless there is added to that mark or description, in a conspicuous manner, the name of the country in which the goods were made or produced, with a statement that they were made or produced there.”.

**Amendment of section 14 of Act 17 of 1941, as substituted by section 10 of Act 38 of 1997**

6. Section 14 of the principal Act is hereby amended by the substitution for subsection (1) of the following subsections:

- “(1) For purposes of this section, a person uses a mark or trade mark if he or she uses it—
- (a) in connection with his or her trade, business, profession or occupation; or
  - (b) in connection with a mark, trade mark or trade description applied by him or her to goods made, produced or sold by him or her.
- (1A) (a) No person may use a mark or trade mark which consists of or contains the national flag of a convention country, or an imitation from a heraldic point of view, without authorization of the competent authority of the convention country or without being in possession of an authorization in writing signed by or on behalf of the Minister.
- (b) Paragraph (a) does not apply if no authorization for the use of a mark or trade mark contemplated in that paragraph is required by the convention country.
- (1B) No person may use a mark or trade mark which consists of or contains the armorial bearings or any other state emblem, of the Republic or a convention country, or an imitation from a heraldic point of view, without authorization of the competent authority of the Republic or convention country, as the case may be.
- (1C) No person may use a mark or trade mark which consists of or contains an official sign or hallmark adopted by the Republic or a convention country, or an imitation from a heraldic point of view, and which indicates control and warranty in relation to goods or services of the same or similar kind as those in relation to which such official sign or hallmark indicates control and warranty, without authorization of the competent authority of the Republic or convention country, as the case may be.
- (1D) (a) No person may use a mark or trade mark which consists of or contains the flag, armorial bearings or any other emblem, or an imitation from a heraldic point of view, or the name, or abbreviation of the name, of any international organization of which any convention country is a member, without authorization by such organization.
- (b) Paragraph (a) does not apply if the use of the mark or trade mark contemplated in that paragraph does not suggest to the public that a connection exists between the organization and the mark or its proprietor, or is not likely to mislead the public as to the existence of a connection between the organization and the mark or its proprietor.
- (1E) Any person who contravenes or fails to comply with any provision of subsection (1A), (1B), (1C) or (1D) shall be guilty of an offence.
- (1F) This section does not apply to a trade mark registered before 1 February 1941.
- (1G) Subsections (1B), (1C) and (1D) apply to a state emblem, official sign or hallmark of a convention country, and the emblem or name, or abbreviation of the name, of an international organization only and to the extent that—

**“Verkoop van ingevoerde ware wat merke in amptelike taal dra, sonder byvoeging van aanduiding van herkoms**

9. Iemand wat ware wat nie in die Republiek vervaardig of geproduseer is nie en waarop 'n [handelsmerk] merk of handelsoms krywing in enige amptelike taal van die Republiek aangebring is, in die Republiek verkoop of, met die doel om ware te adverteer, sulke ware in die Republiek versprei, is aan 'n misdryf skuldig, tensy die naam van die land waarin die ware vervaardig of geproduseer is op 'n opvallende wyse by die merk of omskrywing gevoeg is, benewens 'n verklaring dat hulle aldaar vervaardig of geproduseer is.”.

**Wysiging van artikel 14 van Wet 17 van 1941, soos vervang deur artikel 10 van Wet 38 van 1997**

6. Artikel 14 van die Hoofwet word hierby gewysig deur subartikel (1) deur die volgende subartikels te vervang:

“(1) Vir doeleindes van hierdie artikel, gebruik 'n persoon 'n merk of handelsmerk indien hy of sy dit gebruik—

(a) in verband met sy of haar handel, besigheid, beroep of bedryf; of  
(b) in verband met 'n merk, handelsmerk of handelsoms krywing deur hom of haar aangebring op goedere deur hom of haar gemaak, geproduseer of verkoop.

(1A) (a) Geen persoon mag, sonder magtiging van die bevoegde owerheid van die konvensiëland of sonder om in besit te wees van 'n geskrewe magtiging wat deur of namens die Minister onderteken is, 'n merk of handelsmerk wat uit die nasionale vlag van 'n konvensiëland of uit 'n nabootsing daarvan vanuit 'n heraldiese oogpunt bestaan, of wat sodanige vlag of nabootsing bevat, gebruik nie.

(b) Paragraaf (a) is nie van toepassing nie indien geen magtiging vir die gebruik van 'n merk of handelsmerk in daardie paragraaf beoog deur die konvensiëland vereis word nie.

(1B) Geen persoon mag, sonder magtiging van die bevoegde owerheid van die Republiek of 'n konvensiëland, na gelang van die geval, 'n merk of handelsmerk wat uit die wapenskild of enige ander staatseembleem van die Republiek of konvensiëland of uit 'n nabootsing daarvan vanuit 'n heraldiese oogpunt bestaan, of wat sodanige wapenskild, staatseembleem of nabootsing bevat, gebruik nie.

(1C) Geen persoon mag, sonder magtiging van die bevoegde owerheid van die Republiek of 'n konvensiëland, na gelang van die geval, 'n merk of handelsmerk wat uit 'n amptelike teken of keurmerk deur die Republiek of konvensiëland aangeneem of uit 'n nabootsing daarvan vanuit 'n heraldiese oogpunt bestaan, of wat sodanige amptelike teken, keurmerk of nabootsing bevat, en wat beheer en waarborg met betrekking tot goedere of dienste van dieselfde of soortgelyke aard aandui as dié ten opsigte waarvan sodanige amptelike teken of keurmerk beheer en waarborg aandui, gebruik nie.

(1D) (a) Geen persoon mag 'n merk of handelsmerk wat bestaan uit die vlag, wapenskild of enige ander embleem, of uit 'n nabootsing daarvan vanuit 'n heraldiese oogpunt, of uit die naam, of afkorting van die naam, van enige internasionale organisasie waarvan enige konvensiëland 'n lid is, of wat sodanige vlag, wapenskild, embleem, nabootsing, naam of afkorting bevat, sonder magtiging deur sodanige organisasie gebruik nie.

(b) Paragraaf (a) is nie van toepassing nie indien die gebruik van die merk of handelsmerk in daardie paragraaf beoog nie aan die publiek voorgee dat 'n verband tussen die organisasie en die merk of sy reghebbende bestaan nie, of nie waarskynlik die publiek sal mislei ten opsigte van die bestaan van 'n verband tussen die organisasie en die merk of sy reghebbende nie.

(1E) Enige persoon wat enige bepaling van subartikel (1A), (1B), (1C) of (1D) oortree of versuim om daaraan te voldoen, is aan 'n misdryf skuldig.

(1F) Hierdie artikel is nie van toepassing op 'n handelsmerk wat voor 1 Februarie 1941 geregistreer is nie.

(1G) Subartikels (1B), (1C) en (1D) is slegs van toepassing op 'n staatseembleem, amptelike teken of keurmerk van 'n konvensiëland, en die

## Act No. 50, 2001

## MERCHANDISE MARKS AMENDMENT ACT, 2001

- (a) the convention country or international organization has notified the Republic in accordance with Article 6<sup>ter</sup> of the Paris Convention that it desires to protect that emblem, sign, hallmark, name or abbreviation, as the case may be;
- (b) the notification contemplated in paragraph (a) is in force; and
- (c) the Republic has not objected to the notification contemplated in paragraph (a) in accordance with Article 6<sup>ter</sup> of the Paris Convention.

(1H) Subsection (1B) or (1C) shall not prevent the use of a trade mark by any citizen of a country who is authorized to make use of a state emblem, official sign or hallmark of that country, notwithstanding the fact that it is similar to that of another country.".

**Short title**

7. This Act is called the Merchandise Marks Amendment Act, 2001.



embleem of naam, of afkorting van die naam, van 'n internasionale organisasie in die mate wat—

- (a) die konvensieland of internasionale organisasie die Republiek ooreenkomstig artikel 6*ter* van die Konvensie van Parys in kennis gestel het dat dit verlang om daardie embleem, teken, keurmerk, naam of afkorting, na gelang van die geval, te beskerm; 5
- (b) die kennisgewing in paragraaf (a) beoog van krag is; en
- (c) die Republiek nie ooreenkomstig artikel 6*ter* van die Konvensie van Parys teen die kennisgewing in paragraaf (a) beoog beswaar gemaak het nie. 10

(1H) Subartikel (1B) of (1C) verhinder nie die gebruik van 'n handelsmerk deur enige burger van 'n land wat gemagtig is om van 'n staatseembleem, amptelike teken of keurmerk van daardie land gebruik te maak nie, ondanks die feit dat dit soortgelyk is aan dié van 'n ander land.''. 15

#### Kort titel

7. Hierdie Wet heet die Wysigingswet op Handelswaremerke, 2001.

