

IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA
(ORANJE-VRYSTAATSE PROVINSIALE AFDELING)

Aansoek No.: 4004/2003

In die saak tussen:

PREMIER MILLING (BOTSWANA) (PTY) Eerste Applikant
LTD h/a VENTERSBURG ROLLERMEULE

CECIL FRANS GROENEWALD Tweede Applikant
h/a AFRICA'S OWN FOODS

en

FRANS ERASMUS Respondent

CORAM: **VAN COPPENHAGEN, R**

AANGEHOOR OP: **4 MAART 2004**

GELEWER OP: **25 MAART 2004**

[1] Eerste applikant word in die aansoek beskryf as 'n geregistreerde maatskappy wat in Ventersburg as meulenaar van graanprodukte en bemarker van daardie produkte handeldryf onder die naam Ventersburg Rollermeule.

Sedert ongeveer Junie 2000 het eerste applikant op die verpakking van sy produkte, te wete meliemeel, 'n embleem of grafiese ontwerp aangebring blykens 'n voorbeeld daarvan, 'n sak, gemerk

“B” in die stukke.

- [2] Tweede applikant beskryf homself as ‘n besigheidsman en boer in die distrik Virginia, vanwaar hy handeldryf onder die naam “Africa’s Own Foods” in besonder in droë bone, asyn, graan, meel en ander landbouprodukte.
- [3] Die respondent beskryf homself as ‘n sakeman wat sedert Augustus 2001 handeldryf onder die naam “Hennenman Rollermeule” in gemaalde mielies wat hy op die plase Skoolplaas en Vryheid in die distrik Hennenman produseer.
- [4] Verskeie feitelike bewerings deur applikante word, omdat respondent “geen kennis” van die bewerings dra nie eenvoudig ontken.

Waar die feitebewerings wat ontken word wesenlik is vir die regshulp aangevra, anders gestel, as regshulp sonder aanvaarding van die betwiste feitebewerings nie geregverdig kan word nie sal ‘n aansoek nie kan slaag nie.

Ontkenning van feitebewerings kan in sommige gevalle egter gewoon niksseggend wees, dit wil sê sonder om enige bydrae tot die beregting van die aansoek te lewer.

In die onderhawige geval is vele, trouens, die meeste van respondent se ontkennings in die laaste kategorie, of is gewoon ontkennings om ontkenningsonthalwe.

- [5] Die volgende feite, alhoewel respondent van sommige daarvan “nie kennis dra nie” en gevolglik ontken was, moet as feitebasis vir die aansoek dien.

In 1995 het tweede applikant en sy familie tydens ‘n dinkskrum as handelsnaam vir sy handelsware “Africa’s Own Foods” uitgedink en ook ‘n eiesoortige grafiese ontwerp of handelsmerk of embleem (hierna “die embleem” genoem) op die verpakking van sy handelsware bedink.

Voormelde handelsnaam en embleem was sedert 1996 deur Africa’s Own Foods BK waarin tweede applikant ‘n medebelang

gehad het, op die verpakking van die gemelde beslote korporasie se handelsware aangebring.

Sedert 1998 het 'n beslote korporasie, Africa's Own Foods Milling BK, waarin tweede applikant die enigste lid was en dus die alter ego van tweede applikant was, die verpakking en bemarking van die mieliemeel by Africa's Own Foods BK oorgeneem. Op die verpakking van Africa's Own Foods Milling BK 'n voorbeeld, 'n sak, wat aangeheg was as Aanhangel "A" tot die betrokke aansoek, was die betrokke handelsnaam en embleem aangebring.

Africa's Own Foods Milling BK het in Junie 2000 die maal van mielies en die bemarking daarvan aan die eerste applikant oorgedra wat soos reeds vermeld sedertdien met die toestemming van tweede applikant die bemarking van mieliemeel onder die handelsnaam Africa's Own Foods en met gemelde handelsnaam en embleem op die verpakking van sy produkte bemark.

- [6] Eerste applikant bemark mieliemeel in 5, 10, 12,5, 15, 50, 60 en 80 kilogram sakke. Vergelyk byvoorbeeld eerste applikant se 10 kilogram verpakking, Bewysstuk "B".

- [7] Tweede applikant verpak sy droë handelsware in plastiesakke van 500 gram, 1, 2, 3,5, 5, 7,5 en 10 kilogram houers terwyl die vloeibare handelsware in houers met inhoudsmate wat strek vanaf 200 milliliter tot 20 liter verpak word.
- [8] Applikant se pertinente bewerings dat hulle hulle handelsware aan 62 instansies in die Noordwes Provinsie, Noord-Kaap, Vrystaat en Gauteng wat dit in die kleinhandel aan die publiek verkoop en dat 'n maandelikse omset van R550 000,00 gegeneer word, word met die niksseggende verduideliking dat respondent nie van die bewerings kennis dra nie ontken.
- [9] Respondent verduidelik dat hy sy produkte aan Shoprite-Checkers sedert Junie 2003 ingevolge 'n kontrak sowel as sekere Spar winkels in die Vrystaat se Goudvelde, 'n paar kleiner winkels en ook in Hennenman woonbuurt in 5, 10, 12,5, 25 en 50 kilogram houers, bemark. Op die houers, 'n voorbeeld waarvan tydens argument ingehandig is as Bewysstuk "C" verskyn benewens ander inskripsies dieselfde embleem of ontwerp as wat op applikante se

verpakkings van hulle handelsware verskyn.

Die handelsware van respondent is dus in direkte kompetisie wat betref gebied, produk en verpakking met die handelsware van eerste applikant.

[10] Dit is dan ook applikant se saak dat vanweë veral die embleem of handelsmerk in samehang met die naam Africa's Own Foods wat respondent beoog om op die verpakking van sy handelsware aan te bring, die gevaar of risiko van verwarring of misleiding ten opsigte van die produkte kan en sal ontstaan by die koperspubliek om te glo dat die handelsware van respondent die handelsware van applikante is.

Die beginsel ten opsigte van aanklamping ("passing off") as delik, die basis van applikante se saak, is duidelik. Nicholas, R, soos hy toe nog was, beklemtoon in **ADCOCK-INGRAM PRODUCTS LTD v BEECHAM SA 1977 (4) SA 434 (W) op 436H:**

"The principles applicable to a case such as this are clear.

The delict of passing off consists in a representation, direct or indirect, by a manufacturer or supplier that his business or goods or both are those of a rival manufacturer or supplier."

Voormelde kwotasie bevestig die *ratio* vir die regshulp soos in die *dictum* van Solomon, R (soos hy toe nog was) in **PASQUALI**

CIGARETTE CO. LTD v DIACONICOLAS & CAPSOPOLUS 1905
T.S. 472 te 474 uiteengesit:

“No man is allowed to pass off his goods as the goods of another person;
 no manufacturer of goods is allowed to represent to the public that the goods
 which he is selling are the goods of a rival manufacturer.”

Meer onlangs in **CAPITAL ESTATE AND OTHERS v**
HOLIDAY INNS INC. AND OTHERS 1977 (2) SA 916 (AA) te
929C-D definieer Rabie, AR:

“The wrong known as passing off consists in a representation by one person
 that his business (or merchandise, as the case may be) is that of another, or
 that it is associated with that of another, and, in order to determine whether a
 representation amounts to a passing-off, one enquires whether there is a
 reasonable likelihood that members of the public may be confused into
 believing that the business of the one is, or is connected with, that of another.
 (see e.g., *Policansky Bros Ltd v. L & H Policansky*, 1935 AD 89 at pp.97
 and 113; *Truck and Car Co Ltd v Kar-N-Truck Auctions*, *supra* at pp.557
 and 559.) Whether there is a reasonable likelihood of such confusion arising
 is, of course, a question of fact which will have to be determined in the light
 of the circumstances of each case.”

[11] In sommige sake was dit gestel dat in aanklampingsgedinge die eiser/applikant twee elemente moet bewys, naamlik dat die betrokke handelsmerk, diensmerk, handelsnaam of “get up” wat nagmaak word der mate onderskeidend is dat dit by die publiek ‘n reputasie wat aan sy ware gekoppel word, ontwikkel het en dat die verweerder/respondent se gedrag bedoel is of waarskynlik die publiek sal mislei (cf LAWSA: Joubert et al Vol.2 first reissue par 399 p.270). In **BRIAN BOSWELL CIRCUS v BOSWELL-WILKIE CIRCUS 1985 (4) SA 466 (AA) te 479C-F** het Corbett, AR die volgende gesê:

“The importance of the acquisition by plaintiff of a reputation in the trade name is twofold. Firstly, whether the general public will be confused or deceived into thinking, because of identity or similarity of names, that the business of the defendant is that of the plaintiff, or is connected therewith, must, as a matter of logic, depend on the extent to which that name is associated in the minds of members of the public with the business carried on by the plaintiff, ie the extent to which plaintiff has acquired a reputation in that trade name. Secondly, as the rationale of the wrong of passing off is the protection of the plaintiff’s trade and goodwill, a valid cause of action would seem to postulate the existence of a goodwill, ie reputation, attaching to that trade name. Whether reputation, in this sense, is always a *sine qua non* of a

successful passing off action need not now be decided. (See discussion in this regard in *Lorimar Productions Inc and Others v Sterling Clothing Manufacturers (Pty) Ltd*; *Lorimar Productions Inc and Others v OK Hyperama Ltd and Others*; *Lorimar Productions Inc and Others v Dallas Restaurant* 1981 (3) SA 1129 (T) at 1139E-1140A; Joubert *Law of South Africa* vol 2 para 505 at 311-12; Chowles and Webster *SA Law of Trade Marks* 2nd ed at 302-4; Van Heerden and Neethling *Onregmatige Mededinging* at 99-100.).”

- [12] Respondent se antwoord op applikante se bewering dat hy onregmatiglik sy produkte op die reputasie van applikante se handelsware aanklamp, is dat hy “die handelsnaam van Africa’s Own Foods waaraan die embleem ter sprake onlosmaaklik gekoppel is” van die likwidateur van Africa’s Own Foods BK in likwidasie op 25 Augustus 2003 gekoop het.

Die koopkontrak, Aanhangsel “CG7” tot applikante se verklaring meld slegs dat die “trade name” gekoop word en swyg insiggewend oor die embleem.

Die verkoop van die handelsnaam en respondent se bewering dat die embleem onlosmaaklik daaraan gekoppel was regverdig as

onvermydelike afleiding dat respondent in sy eie gemoed ‘n waarde op die handelsnaam en embleem geplaas het. Handelsware onder gemelde handelsnaam en embleem het dus, blykens respondent self, ‘n reputasie opgedoen.

- [13] Visuele impak van die verpakking, Bewysstukke “A”, “B” en “C” vanweë die embleem of grafiese ontwerp daarop is dat die ware daarin dieselfde oorsprong het.

Nader en spesifieke ondersoek toon egter dat respondent sy naam as produsent in een sentimeter hoë letters aangebring het en met direk daarlangs ‘n sirkel waarin drie menselike figure uitgebeeld word met die woorde “fortified for better health” in ‘n halfsirkel onderaan – Bewysstuk “CG9” tot applikante se verklaring.

Schutz, AR lig aanklamping in BLUE LION
MANUFACTURING (PTY) LTD v NATIONAL BRANDS
LTD 2001 (3) SA 884 (HHA) 887 para [2], [3] en [4] toe:

“[2] The simple principle in passing off is stated by Solomon J in *Pasquali Cigarette Co Ltd v Diaconicolas & Capsopolus* 1905 TS 472 at 474 to be:

(N)o man is allowed to pass off his goods as the goods of another person; no manufacturer of goods is allowed to represent to the public that the goods which he is selling are the goods of a rival manufacturer.

[3] The more detailed rules have been articulated so frequently and consistently that I need make only the briefest reference to them. When one is concerned with alleged passing off by imitation of get-up, as is the case in the matter before us, one postulates neither the very careful nor the very careless buyer, but an average purchaser, who has a general idea in his mind’s eye of what he means to get but not an exact and accurate representation of it. Nor will he necessarily have the advantage of seeing the two products side by side. Nor will he be alerted to single out fine points of distinction or definition. Nor even, as pointed out by Greenberg J (from whom I have been quoting) in *Crossfield & Son Ltd v Crystallizers Ltd* 1925 WLD 216 at 220, will he have had the benefit of counsel’s opinion before going out to buy. Nor will he necessarily be able to read simple words, as there are distressingly many people in South Africa who are illiterate.

[4] However, the law of passing off is not designed to grant monopolies in successful get-ups. A certain measure of copying is permissible. But the moment a party copies he is in danger and he escapes liability only if he makes it “perfectly clear” to the public that the articles which he is selling are not the other manufacturer’s, but his own articles, so that there is no probability of any ordinary purchaser being deceived: *Pasquali* at 479, *Crossfield* at 221 and *Adcock-Ingram Products Ltd v Beecham SA (Pty) Ltd* 1977 (4) SA 434 (W) at 437F-438A.”

Wanneer na die drie Bewysstukke “A”, “B” en “C” deur die gemiddelde koper gekyk sou word, is die visuele impak van die embleem so oorweldigend dat die onderskeidende elemente in die niet verdwyn, en dit veral ten aansien van die produk wat eerste applikant en respondent bemark.

Die moontlikheid van misleiding en verwarring is myns insiens oorweldigend.

[14] Die vraag ontstaan nou in welke vorm die gevolglike regshulp verleen moet word. ‘n Verbod op gebruikmaking van die embleem in gebiede waar applikant nie handelddryf nie is gewoon nie geregverdig nie omdat applikante nie ‘n saak vir sodanige regshulp uitgemaak het nie. Die onderstaande bevel behoort die probleem te ondervang.

[15] Koste behoort die resultaat te volg.

Namens applikant was versoek dat die koste van twee advokate toegelaat word. Die versoek was nie werklik geopponeer nie.

[16] Die volgende bevele word gemaak:

1. Respondent word verbied om die grafiese onderwerp of embleem uitgebeel op Aanhangsel “CG9” tot tweede applikant se beëdigde verklaring op die verpakking van sy handelsware wat vir verspreiding deur Senwes Bpk, CCW Stores, Thaba Wholesalers in Noordwes Provinsie, Noord-Kaap, Vrystaat en Gauteng bedoel is aan te bring.
2. Respondent om die koste insluitende die koste van twee advokate te betaal.

G. VAN COPPENHAGEN, R

Namens Applikante:

Adv. A.J.R. van Rhyn SC
i.o.v.
Symington & De Kok

Namens Respondent:

Adv. C.A. Human
i.o.v.
Rosendorff Reitz Barry

/scd