



29 Jun 2022
29 June 2022
P.U. (A) 222

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN PATEN (PINDAAN) (NO. 2) 2022

PATENTS (AMENDMENT) (NO. 2) REGULATIONS 2022

DISIARKAN OLEH/
PUBLISHED BY
JABATAN PEGUAM NEGARA/
ATTORNEY GENERAL'S CHAMBERS

AKTA PATEN 1983

PERATURAN-PERATURAN PATEN (PINDAAN) (NO. 2) 2022

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 87 Akta Paten 1983 [*Akta 291*], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Peraturan-peraturan ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Paten (Pindaan) (No. 2) 2022**.

(2) Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 30 Jun 2022.

Pindaan peraturan 7

2. Peraturan-Peraturan Paten 1986 [*P. U. (A) 327/1986*], yang disebut “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dalam peraturan 7 dengan memasukkan selepas subperaturan (1) subperaturan yang berikut:

“(1A) Jika permintaan di bawah subperaturan (1) melibatkan suatu mikroorganisma yang dikehendaki untuk didepositkan mengikut seksyen 26C Akta, permintaan itu hendaklah disertakan dengan maklumat yang berikut:

- (a) nama dan alamat Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa yang dengannya mikroorganisma itu didepositkan;
- (b) tarikh mikroorganisma itu didepositkan dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa;
- (c) nombor penerimaan yang diberikan kepada pendepositan mikroorganisma oleh Pihak Berkuasa Depositari

Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa;
dan

(d) apabila mikroorganisma telah didepositkan oleh
mana-mana orang selain pemohon—

(i) nama dan alamat orang yang mendepositkan
mikroorganisma itu; dan

(ii) suatu akuan oleh orang itu bahawa—

A. orang itu memberi kuasa kepada pemohon
untuk merujuk kepada mikroorganisma yang
didepositkan dalam permohonan paten; dan

B. orang itu telah memberikan persetujuan
tanpa syarat dan yang tidak boleh dibatalkan
bagi mikroorganisma yang didepositkan
untuk dijadikan tersedia kepada orang awam
mengikut peraturan 12C.

(1B) Jika apa-apa maklumat yang disebut dalam perenggan (1A)(a), (b),
(c) atau (d) tidak diberikan apabila permintaan di bawah subperaturan (1)
dibuat kepada Pendaftar, maklumat itu hendaklah diberikan kepada Pendaftar,
yang mana lebih awal—

(a) dalam tempoh enam belas bulan dari tarikh pemfailan atau
tarikh prioriti permohonan paten, jika hak prioriti dituntut;
atau

(b) sebelum suatu permintaan bagi suatu penyiaran awal
permohonan paten dibuat di bawah perenggan 33D(1)(b)
Akta.

(1C) Suatu permohonan paten yang tidak mematuhi subperaturan (1B) hendaklah disifatkan telah ditarik balik.”.

Peraturan baharu 12B, 12C dan 12D

3. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 12A peraturan yang berikut:

“Pendepositan mikroorganisma. 12B. (1) Jika perihalan menzahirkan suatu reka cipta yang melibatkan suatu mikroorganisma yang didepositkan di bawah seksyen 26C Akta, perihalan itu hendaklah mengandungi maklumat berkenaan ciri-ciri mikroorganisma itu.

(2) Sebagai tambahan kepada kehendak yang dinyatakan dalam subperaturan (1), perihalan itu boleh mengandungi:

(a) nama Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa yang dengannya mikroorganisma itu didepositkan;

(b) tarikh mikroorganisma itu didepositkan dengan Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa; dan

(c) nombor penerimaan yang diberikan kepada pendepositan mikroorganisma oleh Pihak Berkuasa

Depositari Kebangsaan atau Pihak
Berkuasa Depositari Antarabangsa.

Permintaan bagi
sampel
mikroorganisma
yang didepositkan.

12c. (1) Sebelum membuat suatu permintaan bagi suatu sampel mikroorganisma yang didepositkan daripada mana-mana Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan atau Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa di bawah subseksyen 26C(5) Akta, orang yang berhasrat untuk berbuat demikian hendaklah membuat suatu permohonan kepada Pendaftar bagi suatu perakuan.

(2) Suatu permohonan bagi perakuan di bawah subperaturan (1) hendaklah dibuat dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan—

(a) selepas penyiaran suatu permohonan paten di bawah seksyen 33D Akta; atau

(b) selepas penyiaran antarabangsa permohonan antarabangsa itu oleh Biro Antarabangsa, jika permohonan bagi perakuan itu melibatkan suatu permohonan antarabangsa.

(3) Tiada perakuan boleh dikeluarkan oleh Pendaftar jika mikroorganisma yang didepositkan itu terlibat dalam suatu permohonan paten—

(a) yang telah ditinggalkan, ditarik balik, disifatkan telah ditarik balik atau ditolak;

(b) yang mengandungi apa-apa maklumat yang melanggar ketenteraman awam atau kemoralan; atau

(c) yang ternyata kepada Pendaftar bertentangan dengan kepentingan negara atau keselamatan negara.

(4) Jika suatu permintaan bagi suatu sampel mikroorganisma yang didepositkan dibuat sebelum penyiaran permohonan paten di bawah seksyen 33D Akta atau permohonan antarabangsa, orang yang membuat permintaan itu hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pemohon—

(a) dalam hal mikroorganisma yang didepositkan dengan suatu Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa, mengikut Triti Budapest; atau

(b) dalam hal mikroorganisma yang didepositkan dengan suatu Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan, mengikut Peraturan-Peraturan Paten (Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan) 2022 [P.U. (A) 221/2022].

Pendepositan
baharu
mikroorganisma.

12D. Jika suatu pendepositan baharu mikroorganisma dibuat mengikut Terti Budapest atau Peraturan-Peraturan Paten (Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan) 2022, seorang pemohon paten atau seorang pemunya paten hendaklah memfailkan suatu permintaan kepada Pendaftar bagi pindaan permohonan paten atau paten, dalam bentuk sebagaimana yang ditentukan oleh Pendaftar bersama dengan pembayaran fi yang ditetapkan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh pendepositan baharu mikroorganisma dibuat kepada Pihak Berkuasa Depositari Antarabangsa atau Pihak Berkuasa Depositari Kebangsaan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan.”.

Pindaan peraturan 28A

4. Subperaturan 28A(1) Peraturan-Peraturan ini dipinda—

(a) dalam perenggan (a), dengan memotong perkataan “atau”;

(b) dengan menggantikan perenggan (b) dengan perenggan yang berikut:

“(b) tiga bulan dari tarikh permohonan antarabangsa yang telah disiarkan memasuki fasa nasional di bawah seksyen 780 Akta atau permohonan antarabangsa dihidupkan semula di bawah seksyen 780A Akta; atau”; dan

(c) dengan memasukkan selepas perenggan (b) perenggan yang berikut:

“(c) tiga bulan dari tarikh penyiaran antarabangsa bagi suatu permohonan antarabangsa jika permohonan antarabangsa itu memasuki fasa nasional sebelum tarikh penyiaran antarabangsa.”.

Pindaan peraturan 45C

5. Peraturan 45C Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam teks Bahasa Inggeris, dalam subperaturan (1), dengan menggantikan perkataan “together with payment” dengan perkataan “together with the payment”; dan

(b) dalam subperaturan (7), dengan menggantikan perkataan “perenggan (2)(c)” dengan perkataan “perenggan (2)(d)”.

Pindaan peraturan 45FD

6. Peraturan 45FD Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas subperaturan (3) subperaturan yang berikut:

“(3A) Walau apapun subperaturan (3), jika orang itu ialah pemastautin, dia boleh, sebagai tambahan kepada subperaturan (1), meneruskan tanpa ejen paten dengan memberi suatu pemberitahuan kepada Pendaftar mengenai hasratnya untuk meneruskan tanpa ejen paten dan memberi Pendaftar alamat penyampaian mengikut peraturan 51—

(a) pada masa yang sama pemberitahuan di bawah subperaturan (1) difailkan; atau

(b) dalam masa tiga bulan dari tarikh pemberitahuan kematian ejen paten jika pemberitahuan kematian ejen paten itu difailkan oleh wakil sah ejen paten yang telah mati itu di bawah subperaturan (2).”.

Pindaan peraturan 45G

7. Perenggan 45G(7)(g) Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “perenggan 45C(3)(c)” dengan perkataan “perenggan 45C(3)(b) dan (c)”.

Pindaan peraturan 46A

8. Peraturan 46A Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(3) Jika pemunya paten gagal untuk membuat permintaan bagi pemeriksaan semula di bawah subperaturan (2), permintaan pemunya paten bagi pindaan paten di bawah subseksyen 79A(1) Akta hendaklah disifatkan telah ditarik balik.”.

Pindaan Jadual I

9. Jadual I kepada Peraturan-Peraturan ibu dipinda—

(a) dalam Bahagian I—

- (i) dalam teks bahasa Inggeris, berhubung dengan butiran 5, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan “(for first ten claims)” dengan perkataan “for the first ten claims”;
- (ii) berhubung dengan butiran 8, dalam ruang (3), dengan menggantikan perkataan “1100.00” dengan perkataan “1,100.00”;
- (iii) berhubung dengan butiran 11, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan “salinan, cabutan atau perakuan yang diperakui oleh Pendaftar” dengan perkataan “salinan atau cabutan yang diperakui, atau perakuan oleh Pendaftar”;
- (iv) berhubung dengan butiran 24, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan “lesen kontrak” dengan perkataan “kontrak lesen”;
- (v) dalam teks Bahasa Inggeris, berhubung dengan butiran 38, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan “for purpose” dengan perkataan “for the purpose”; dan

(vi) dengan memasukkan selepas butiran 50 butiran yang berikut:

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
"51.	Perakuan Pendaftar bagi meminta sampel mikroorganisma yang didepositkan	100.00"; dan

(b) dalam Bahagian II—

(i) dengan menggantikan butiran 5 dengan butiran yang berikut:

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
"5.	Salinan atau cabutan permohonan paten atau dokumen atau maklumat yang dibenarkan yang diperakui:	
	(a) bagi sepuluh muka surat pertama	550.00
	(b) bagi setiap muka surat tambahan	7.00 setiap muka surat";

(ii) dengan menggantikan butiran 6 dengan butiran yang berikut:

(1)	(2)	(3)
No. Butiran	Perkara/Prosiding	Fee (RM)
"6.	Salinan atau cabutan permohonan paten atau dokumen atau maklumat yang dibenarkan yang tidak diperakui:	
	(a) bagi sepuluh muka surat pertama	200.00
	(b) bagi setiap muka surat tambahan	5.00 setiap muka surat";

(iii) berhubung dengan butiran 13, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan "ejen paten terhadap keputusan peperiksaan" dengan perkataan "calon terhadap keputusan peperiksaan bagi ejen paten";

(iv) dalam teks Bahasa Inggeris, berhubung dengan butiran 14, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan "for purpose" dengan perkataan "for the purpose";

(v) berhubung dengan butiran 15, dalam ruang (2), dengan memasukkan selepas perkataan "permohonan antarabangsa" perkataan "memasuki fasa nasional";

(vi) dengan memotong butiran 18;

(vii) dengan memotong butiran 19;

- (viii) berhubung dengan butiran 20, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan “Soalan peperiksaan tahun sebelumnya bagi ejen paten” dengan perkataan “Kertas peperiksaan bagi ejen paten tahun sebelumnya”; dan
- (ix) berhubung dengan butiran 24, dalam ruang (2), dengan menggantikan perkataan “suatu perakuan baharu bagi pemberian paten” dengan perkataan “suatu perakuan baharu pemberian paten”.

Dibuat 29 Jun 2022

[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)410/VII]

DATO SRI ALEXANDER NANTA LINGGI
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

PATENTS ACT 1983

PATENTS (AMENDMENT) (NO. 2) REGULATIONS 2022

IN exercise of the powers conferred by section 87 of the Patents Act 1983 [*Act 291*], the Minister makes the following regulations:

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the **Patents (Amendment) (No. 2) Regulations 2022**.

(2) These Regulations come into operation on 30 June 2022.

Amendment of regulation 7

2. The Patents Regulations 1986 [*P. U. (A) 327/1986*], which are referred to as the “principal Regulations” in these Regulations, are amended in regulation 7 by inserting after subregulation (1) the following subregulations:

“(1A) If the request made under subregulation (1) involves a micro-organism which is required to be deposited in accordance with section 26C of the Act, the request shall be accompanied with the following information:

- (a) the name and address of the National Depositary Authority or International Depositary Authority with which the micro-organism is deposited;
- (b) the date the micro-organism is deposited with the National Depositary Authority or International Depositary Authority;
- (c) the accession number given to the deposit of micro-organism by the National Depositary Authority or International Depositary Authority; and

(d) where the micro-organism has been deposited by any person other than the applicant—

(i) the name and address of the person who deposits the micro-organism; and

(ii) a declaration by the person that—

A. the person authorizes the applicant to refer to the deposited micro-organism in the patent application; and

B. the person unreservedly and irrevocably gives consent for the deposited micro-organism to be made available to the public in accordance with regulation 12C.

(1B) If any of the information referred to in paragraph (1A)(a), (b), (c) or (d) is not furnished when the request under subregulation (1) is made to the Registrar, the information shall be furnished to the Registrar, whichever is earlier—

(a) within sixteen months from the filing date or priority date of the patent application, if right of priority is claimed; or

(b) before a request for an early publication of the patent application is made under paragraph 33D(1)(b) of the Act.

(1C) A patent application which does not comply with subregulation (1B) shall be deemed to have been withdrawn.”.

New regulations 12B, 12C and 12D

3. The principal Regulations are amended by inserting after regulation 12A the following regulations:

“Deposit of micro-organism. 12B. (1) Where the description discloses an invention which involves a micro-organism deposited under section 26C of the Act, such description shall contain information on the characteristics of the micro-organism.

(2) In addition to the requirement specified in subregulation (1), the description may contain:

(a) the name of the National Depository Authority or International Depository Authority with which the micro-organism is deposited;

(b) the date on which the micro-organism is deposited with the National Depository Authority or International Depository Authority; and

(c) the accession number given to the deposit of micro-organism by the National Depository Authority or International Depository Authority.

Request for sample of deposited micro-organism. 12C. (1) Before making a request for a sample of a deposited micro-organism from any National Depository Authority or International Depository Authority under subsection 26C(5) of the Act, a person

who intends to do so shall make an application to the Registrar for a certification.

(2) An application for a certification under subregulation (1) shall be made in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee—

(a) after the publication of a patent application under section 33D of the Act; or

(b) after the international publication of the international application by the International Bureau, if the application for a certification involves an international application.

(3) No certification shall be issued by the Registrar if the deposited micro-organism is involved in a patent application—

(a) which has been abandoned, withdrawn, deemed to be withdrawn or refused;

(b) that contains any information which contravenes public order or morality; or

(c) which appears to the Registrar to be against national interests or national security.

(4) Where a request for a sample of a deposited micro-organism is made before the publication of the patent application under section 33D of the Act or international application, a person who makes the request shall obtain an authorization from an applicant—

(a) in the case of a micro-organism which is deposited with an International Depositary Authority, in accordance with the Budapest Treaty; or

(b) in the case of a micro-organism which is deposited with a National Depositary Authority, in accordance with the Patents (National Depositary Authority) Regulations 2022 [P.U. (A) 221/2022].

New deposit of micro-organism.

12D. If a new deposit of a micro-organism is made in accordance with the Budapest Treaty or the Patents (National Depositary Authority) Regulations 2022, a patent applicant or an owner of a patent shall file a request to the Registrar for the amendment of the patent application or patent, in the form as determined by the Registrar together with the payment of the prescribed fee within three months from the date on which the new deposit of micro-organism is made to the National Depositary Authority or International Depositary Authority, as the case may be.”.

Amendment of regulation 28A

4. Subregulation 28A(1) of the principal Regulations is amended—

(a) in paragraph (a), by deleting the word “or”;

(b) by substituting for paragraph (b) the following paragraph:

“(b) three months from the date a published international application enters the national phase under section 780 of the Act or an international application is reinstated under section 780A of the Act; or”; and

(c) by inserting after paragraph (b) the following paragraph:

“(c) three months from the date of an international publication of an international application if the international application enters the national phase before the date of the international publication.”.

Amendment of regulation 45C

5. Regulation 45C of the principal Regulations is amended—

(a) in the English language text, in subregulation (1), by substituting for the words “together with payment” the words “together with the payment”; and

(b) in subregulation (7), by substituting for the words “paragraph (2)(c)” the words “paragraph (2)(d)”.

Amendment of regulation 45FD

6. Regulation 45FD of the principal Regulations is amended by inserting after subregulation (3) the following subregulation:

“(3A) Notwithstanding subregulation (3), if the person is a resident, he may, in addition to subregulation (1), proceed without a patent agent by giving a notification to the Registrar of his intention to proceed without a patent agent and furnishing the Registrar with his address for service in accordance with regulation 51—

- (a) at the same time of filing of the notification under subregulation (1); or
- (b) within the period of three months from the date of notification of the death of patent agent if the notification of the death of the patent agent is filed by the legal representative of the deceased patent agent under subregulation (2).”.

Amendment of regulation 45G

7. Paragraph 45G(7)(g) of the principal Regulations is amended by substituting for the words “paragraph 45C(3)(c)” the words “paragraphs 45C(3)(b) and (c)”.

Amendment of regulation 46A

8. Regulation 46A of the principal Regulations is amended by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(3) If the owner of a patent fails to make a request for re-examination under subregulation (2), the request of the owner of the patent for an amendment of patent under subsection 79A(1) of the Act shall be deemed to have been withdrawn.”.

Amendment of Schedule I

9. Schedule I to the principal Regulations is amended—

- (a) in Part I—

- (i) in the English language text, in relation to item 5, in column (2), by substituting for the words “(for first ten claims)” the words “for the first ten claims”;
- (ii) in relation to item 8, in column (3), by substituting for the word “1100.00” the word “1,100.00”;
- (iii) in relation to item 11, in column (2), by substituting for the words “certified copies, extract or certificate by the Registrar” the words “certified copy or extract, or certificate by the Registrar”;
- (iv) in relation to item 24, in column (2), by substituting for the words “contract licence” the words “licence contract”;
- (v) in the English language text, in relation to item 38, in column (2), by substituting for the words “for purpose” the words “for the purpose”; and
- (vi) by inserting after item 50 the following item:

(1)	(2)	(3)
Item No.	Matter/Proceedings	Fee (RM)
“51.	Certification of the Registrar for requesting sample of deposited micro-organism	100.00”; and

(b) in Part II—

(i) by substituting for item 5 the following item:

(1) Item No.	(2) Matter/Proceedings	(3) Fee (RM)
"5.	Certified copy or extract of patent application or permitted document or information:	
	(a) for first ten pages	550.00
	(b) for every additional page	7.00 per page";

(ii) by substituting for item 6 the following item:

(1) Item No.	(2) Matter/Proceedings	(3) Fee (RM)
"6.	Non-certified copy or extract of patent application or permitted document or information:	
	(a) for first ten pages	200.00
	(b) for every additional page	5.00 per page";

(iii) in relation to item 13, in column (2), by substituting for the words "patent agent against examination results" the words "candidate against result of examination for patent agent";

- (iv) in the English language text, in relation to item 14, in column (2), by substituting for the words “for purpose” the words “for the purpose”;
- (v) in relation to item 15, in column (2), by inserting after the words “international application” the words “entering national phase”;
- (vi) by deleting item 18;
- (vii) by deleting item 19;
- (viii) in relation to item 20, in column (2), by substituting for the words “Past year examination questions for patent agents” the words “Past year papers of examination for patent agents”; and
- (ix) in relation to item 24, in column (2), by substituting for the words “a new certificate for grant of patent” the words “a new certificate of grant of patent”.

Made 29 June 2022
[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)410/VII]

DATO SRI ALEXANDER NANTA LINGGI
Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs