



18 Mac 2022
18 March 2022
P.U. (A) 67

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERATURAN-PERATURAN CAP DAGANGAN (PINDAAN) 2022

TRADEMARKS (AMENDMENT) REGULATIONS 2022

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

AKTA CAP DAGANGAN 2019

PERATURAN-PERATURAN CAP DAGANGAN (PINDAAN) 2022

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 162 Akta Cap Dagangan 2019 [Akta 815], Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Peraturan-Peraturan Cap Dagangan (Pindaan) 2022**.

(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 18 Mac 2022.

Pindaan peraturan 53

2. Peraturan-Peraturan Cap Dagangan 2019 [P.U. (A) 373/2019], yang dirujuk sebagai “Peraturan-Peraturan ibu” dalam Peraturan-Peraturan ini, dipinda dalam peraturan 53—

(a) dengan memasukkan selepas subperaturan (1) subperaturan yang berikut:

“(1A) Jika pemohon memfailkan suatu permohonan bagi pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi atau cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi, dan petunjuk geografi itu berkaitan dengan negara selain Malaysia, pemohon itu hendaklah—

(a) mematuhi kehendak yang dinyatakan di bawah subperaturan (1); dan

(b) mengemukakan kepada Pendaftar keterangan bahawa petunjuk geografi itu dilindungi sebagai petunjuk geografi di negara atau kawasan asalnya.”; dan

- (b) dalam subperaturan (2), dengan memasukkan selepas perkataan “subperaturan (1)” perkataan “atau (1A)”.

Pindaan peraturan 55

3. Peraturan 55 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas subperaturan (2) subperaturan yang berikut:

“(3) Bagi maksud prosiding bangkangan yang berhubungan dengan pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi atau cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi, sebutan mengenai cap dagangan dalam subperaturan 23(4) hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan kepada petunjuk geografi yang didaftarkan di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022 [*Akta 836*] atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi.”.

Pindaan peraturan 57

4. Peraturan 57 Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan menggantikan perenggan 57(1)(b) dengan perenggan yang berikut:

“(b) suatu pernyataan yang menunjukkan alasan bangkangan bagi ketidakpatuhan kehendak di bawah subperenggan 6(1) Jadual Pertama kepada Akta, subperenggan 6(1) Jadual Kedua kepada Akta, perenggan 6A Jadual Pertama kepada Akta atau perenggan 6A Jadual Kedua kepada Akta.”.

Peraturan baharu 57A

5. Peraturan-Peraturan ibu dipinda dengan memasukkan selepas peraturan 57 peraturan yang berikut:

“Butir-butir tambahan dikehendaki untuk pembaharuan atau kemasukan semula cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi dan cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi

57A. (1) Menurut perenggan 9A Jadual Pertama kepada Akta dan perenggan 10A Jadual Kedua kepada Akta, jika pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi atau cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi adalah berasaskan kepada suatu petunjuk geografi yang dilindungi di negara atau wilayah asalnya, tuan punya berdaftar itu hendaklah memfailkan suatu permintaan untuk pembaharuan atau kemasukan semula di bawah seksyen 39 Akta disertai suatu salinan perakuan atau apa-apa dokumen untuk membuktikan perlindungan itu wujud di negara atau wilayah asalnya sehingga Pendaftar berpuas hati.

(2) Jika tuan punya berdaftar gagal untuk mengemukakan suatu salinan perakuan atau dokumen di bawah subperaturan (1), Pendaftar hendaklah mengeluarkan suatu notis bertulis kepada tuan punya berdaftar yang menghendakinya untuk mengemukakan perakuan atau dokumen itu dalam tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis bertulis itu.”.

Dibuat 17 Mac 2022
[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)316/VI]

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

TRADEMARKS ACT 2019

TRADEMARKS (AMENDMENT) REGULATIONS 2022

IN exercise of the powers conferred by section 162 of the Trademarks Act 2019 [*Act 815*], the Minister makes the following regulations:

Citation and commencement

1. (1) These regulations may be cited as the **Trademarks (Amendment) Regulations 2022**.

(2) These Regulations come into operation on 18 March 2022.

Amendment of regulation 53

2. The Trademarks Regulations 2019 [*P. U. (A) 373/2019*], which is referred to as the “principal Regulations” in these Regulations, is amended in regulation 53—

(a) by inserting after subregulation (1) the following subregulation:

“(1A) If the applicant files an application for registration of a collective mark which consists of geographical indication or a certification mark which consists of geographical indication, and the geographical indication relates to a country other than Malaysia, the applicant shall—

(a) comply with the requirements under subregulation (1); and

(b) furnish the Registrar with evidence that the geographical indication is protected as a geographical indication in its country or territory of origin.”; and

- (b) in subregulation (2), by inserting after the words “subregulation (1)” the words “or (1A)”.

Amendment of regulation 55

3. Regulation 55 of the principal Regulations is amended by inserting after subregulation (2) the following subregulation:

“(3) For the purposes of opposition proceedings relating to the registration of collective marks consisting of geographical indication or certification marks consisting of geographical indication, references to trademark in subregulation 23(4) shall be construed as references to geographical indications registered under the Geographical Indications Act 2022 [Act 836] or any previous written law relating to geographical indications.”.

Amendment of regulation 57

4. Regulation 57 of the principal Regulations is amended by substituting for paragraph 57(1)(b) the following paragraph:

“(b) a statement indicating the grounds of opposition for non-compliance of the requirements under subparagraph 6(1) of the First Schedule to the Act, subparagraph 6(1) of the Second Schedule to the Act, paragraph 6A of the First Schedule to the Act or paragraph 6A of the Second Schedule to the Act.”.

New regulation 57A

5. The principal Regulations is amended by inserting after regulation 57 the following regulation:

“Additional particulars required for renewal or restoration of collective marks consisting of geographical indication and certification marks consisting of geographical indication

57A. (1) Pursuant to paragraph 9A of the First Schedule to the Act and paragraph 10A of the Second Schedule to the Act, if the registration of collective marks consisting of geographical indication or certification marks consisting of geographical indication is based on a geographical indication protected in its country or territory of origin, the registered proprietor shall file a request for renewal or restoration under section 39 of the Act accompanied by a copy of certificate or any document to prove that the protection exists in its country or territory of origin to the satisfaction of the Registrar.

(2) Where the registered proprietor fails to furnish a copy of the certificate or document under subregulation (1), the Registrar shall issue a written notice to the registered proprietor requiring him to submit such certificate or document within the period as specified in the written notice.”.

Made 17 March 2022
[KPDN.100-1/3/2; PN(PU2)316/VI]

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