



18 Mac 2022
18 March 2022
P.U. (A) 66

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENT GAZETTE

PERINTAH CAP DAGANGAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2022

TRADEMARKS (AMENDMENT OF FIRST AND SECOND SCHEDULES) ORDER 2022

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

AKTA CAP DAGANGAN 2019

PERINTAH CAP DAGANGAN (PINDAAN JADUAL PERTAMA DAN KEDUA) 2022

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 161(1) Akta Cap Dagangan 2019 [*Akta 815*], Menteri membuat perintah yang berikut:

Nama dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan **Perintah Cap Dagangan (Pindaan Jadual Pertama dan Kedua) 2022**.

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

Pindaan Jadual Pertama

2. Jadual Pertama kepada Akta Cap Dagangan 2019 dipinda—

(a) dalam perenggan 3—

(i) dengan menggantikan subperenggan 3(1) dengan subperenggan yang berikut:

“(1) Walau apa pun perenggan 23(1)(c), 23(4)(a) dan 23(4)(b), suatu cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh didaftarkan oleh Pendaftar sebagai suatu cap kolektif untuk menamakan tempat asal geografi barang-barang atau perkhidmatan melainkan jika—

(a) cap kolektif itu terdiri semata-mata daripada suatu petunjuk yang sama dengan terma yang lazim dalam bahasa umum sebagai nama umum bagi apa-apa barang-barang atau perkhidmatan di Malaysia dan pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi dimohon

berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan tersebut;

(b) cap kolektif itu tidak dilindungi atau telah terhenti daripada dilindungi di negara atau wilayah asalnya;

(c) barang-barang atau perkhidmatan itu tidak berasal daripada negara, rantau atau lokaliti yang ditunjukkan dalam subsubperenggan 5(3)(a); atau

(d) penggunaan cap kolektif itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu adalah sedemikian rupa yang boleh mengelirukan orang awam tentang tempat asal sebenar barang-barang atau perkhidmatan itu.”;

(ii) dengan menomborkan semula subperenggan 3(2) yang sedia ada sebagai subperenggan 3(7); dan

(iii) dengan memasukkan sebelum subperenggan 3(7) yang dinomborkan semula subperenggan yang berikut:

“(2) Walau apa pun subperenggan (1), suatu cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi tidak boleh didaftarkan oleh Pendaftar jika—

(a) cap kolektif itu mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi yang berdaftar, atau berkenaan dengannya suatu permohonan bagi pendaftaran telah dibuat, di bawah Petunjuk Geografi 2022 [*Akta 836*]

atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi sebelum tarikh permohonan bagi pendaftaran cap kolektif itu; dan

(b) barang-barang yang baginya cap kolektif itu hendak didaftarkan—

(i) sama atau serupa dengan barang-barang yang baginya petunjuk geografi itu didaftarkan atau yang baginya pendaftaran bagi petunjuk geografi itu dimohon; dan

(ii) tidak berasal daripada tempat yang ditunjukkan oleh petunjuk geografi itu.

(3) Subperenggan (2) hendaklah terpakai sama ada atau tidak cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi itu mengandungi atau bersama dengan, tanpa mengira bahasa petunjuk geografi itu dinyatakan dalam cap kolektif itu—

(a) suatu petunjuk bagi tempat asal sebenar barang-barang itu; atau

(b) suatu ungkapan seperti “jenis”, “macam”, “gaya”, “tiruan” atau apa-apa perkataan atau ungkapan yang serupa.

(4) Walau apa pun subperenggan (2), suatu cap kolektif boleh didaftarkan oleh Pendaftar jika permohonan bagi pendaftaran cap kolektif itu telah dibuat dengan suci hati atau cap kolektif itu telah digunakan secara berterusan dengan

suci hati dalam perjalanan perdagangan oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik, sama ada—

(a) sebelum tarikh permohonan bagi pendaftaran petunjuk geografi yang berkenaan di Malaysia; atau

(b) sebelum petunjuk geografi yang berkenaan dilindungi di negara asalnya.

(5) Jika suatu permohonan bagi cap kolektif mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi berkenaan dengan wain atau spirit dan cap kolektif itu digunakan atau dihasratkan untuk digunakan berhubung dengan suatu wain atau spirit yang tidak berasal daripada tempat yang ditunjukkan dalam petunjuk geografi, cap kolektif itu tidak boleh didaftarkan oleh Pendaftar, walaupun jika tempat asal sebenar wain atau spirit ditunjukkan atau petunjuk geografi itu digunakan dalam terjemahan atau bersama dengan ungkapan seperti “jenis”, “macam”, “gaya”, “tiruan” atau apa-apa perkataan atau ungkapan yang serupa, tanpa mengira bahasa petunjuk geografi itu dinyatakan dalam cap kolektif itu.

(6) Walau apa pun subperenggan (5), suatu cap kolektif yang mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi berkenaan dengan wain atau spirit boleh didaftarkan oleh Pendaftar jika—

(a) permohonan bagi pendaftaran cap kolektif itu telah dibuat dengan suci hati atau cap kolektif itu telah digunakan secara berterusan dengan suci hati dalam perjalanan

perdagangan oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik, sama ada—

(i) sebelum permulaan kuat kuasa Akta Petunjuk Geografi 2022 atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi; atau

(ii) sebelum petunjuk geografi yang berkenaan dilindungi di negara asalnya; atau

(b) permohonan bagi pendaftaran cap kolektif itu mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi jika petunjuk geografi berkenaan—

(i) telah terhenti daripada dilindungi di negara asalnya; atau

(ii) tidak lagi digunakan di negara asalnya.”.

(b) dengan memasukkan selepas perenggan 6 perenggan yang berikut:

“Alasan bantahan untuk pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi

6A. (1) Sebagai tambahan kepada alasan bantahan di bawah seksyen 34, pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh dibantah oleh mana-mana orang yang berkepentingan—

(a) atas apa-apa alasan di bawah subperenggan 3(1), 3(2) atau 3(5); atau

(b) jika petunjuk geografi itu tidak lagi digunakan di negara asalnya.

(2) Bagi maksud subperenggan (1), “orang yang berkepentingan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022.”;

(c) dengan memasukkan selepas perenggan 8 perenggan yang berikut:

“Pelanggaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi

8A. Walau apa pun subseksyen 55(1)(b)(i) tentang tempat asal geografi, seseorang tuan punya berdaftar cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh memulakan apa-apa prosiding bagi pelanggaran di bawah seksyen 56 Akta bagi perbuatan yang terjumlah kepada pelanggaran di bawah seksyen 54 Akta tertakluk kepada subperenggan 3(7) dan perenggan 10.”;

(d) dengan memasukkan selepas perenggan 9 perenggan yang berikut:

“Pembaharuan dan kemasukan semula cap kolektif berdaftar yang terdiri daripada petunjuk geografi

9A. Sebagai tambahan kepada kehendak di bawah seksyen 39, Pendaftar boleh menghendaki butir-butir tambahan mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan bagi maksud memperbaharui atau memasukkan semula pendaftaran cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi yang dikeluarkan dan hendaklah menolak untuk memperbaharui atau memasukkan semula pendaftaran itu jika tuan punya berdaftar tidak memberikan butir-butir tambahan yang dikehendaki.”;

(e) dalam perenggan 10—

- (i) dengan menomborkan semula perenggan yang sedia ada sebagai subperenggan (1); dan
- (ii) dengan memasukkan selepas subperenggan (1) yang dinomborkan semula subperenggan yang berikut:

“(2) Tuan punya berdaftar cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi tidak mempunyai hak—

(a) untuk menghalang apa-apa penggunaan dalam perjalanan perdagangan apa-apa komponen individu yang terkandung dalam cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi yang komponen individu itu sama dengan terma yang lazim dalam bahasa umum sebagai nama umum bagi apa-apa barang-barang atau perkhidmatan di Malaysia; atau

(b) untuk memulakan apa-apa prosiding bagi pelanggaran terhadap penggunaan yang sah petunjuk geografi yang didaftarkan di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022 atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi.”; dan

(f) dengan menggantikan perenggan 12 dengan perenggan yang berikut:

“Alasan ketidaksahan bagi pendaftaran cap kolektif

12. (1) Sebagai tambahan kepada alasan ketidaksahan di bawah seksyen 47—

- (a) pendaftaran suatu cap kolektif boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas alasan bahawa cap kolektif itu telah didaftarkan dengan melanggar subperenggan 4(1) atau 6(1);
- (b) pendaftaran suatu cap kolektif yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas alasan yang berikut:
 - (i) cap kolektif itu telah didaftarkan dengan melanggar subperenggan 3(1), 3(2), 3(5) atau perenggan 6A;
 - (ii) cap kolektif itu tidak lagi digunakan atau telah terhenti daripada dilindungi di negara atau wilayah asalnya;
 - (iii) terdapat kegagalan oleh tuan punya berdaftar untuk menyenggara, di Malaysia, apa-apa aktiviti komersial atau kepentingan berhubung dengan cap kolektif itu, termasuklah pengkomersialan, promosi atau pemantauan pasaran; atau
 - (iv) berbangkit daripada kegagalan untuk menyenggara apa-apa aktiviti atau kepentingan komersial berhubung dengan cap kolektif itu, termasuklah pengkomersialan, promosi atau pemantauan pasaran di Malaysia oleh mana-mana pihak yang berkepentingan bagi barang-barang yang dikenal pasti oleh petunjuk cap kolektif berdaftar itu, petunjuk geografi itu telah

menjadi nama umum bagi barang-barang itu di Malaysia.

(2) Bagi maksud subperenggan (1), “orang yang berkepentingan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022.”.

Pindaan Jadual Kedua

3. Jadual Kedua kepada Akta Cap Dagangan 2019 dipinda—

(a) dalam perenggan 2—

(i) dengan menggantikan subperenggan 2(1) dengan subperenggan yang berikut:

“(1) Walau apa pun perenggan 23(1)(c), 23(4)(a) dan 23(4)(b), suatu cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh didaftarkan oleh Pendaftar sebagai suatu cap perakuan untuk menamakan tempat asal geografi barang-barang atau perkhidmatan melainkan jika—

(a) cap perakuan itu terdiri semata-mata daripada suatu petunjuk yang sama dengan terma yang lazim dalam bahasa umum sebagai nama umum bagi apa-apa barang-barang atau perkhidmatan di Malaysia dan pendaftaran cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi dimohon berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan tersebut;”

(b) cap perakuan itu tidak dilindungi atau telah terhenti daripada dilindungi di negara atau wilayah asalnya;

- (c) barang-barang atau perkhidmatan itu tidak berasal daripada negara, rantau atau lokaliti yang ditunjukkan dalam subsubperenggan 5(3)(a); atau
- (d) penggunaan cap perakuan itu berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan itu adalah sedemikian rupa yang boleh mengelirukan orang awam tentang tempat asal sebenar barang-barang atau perkhidmatan itu.”;
- (ii) dengan menomborkan semula subperenggan 2(2) yang sedia ada sebagai subperenggan 2(7); dan
- (iii) dengan memasukkan sebelum subperenggan 2(7) yang dinomborkan semula subperenggan yang berikut:

“(2) Walau apa pun subperenggan (1), suatu cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi tidak boleh didaftarkan oleh Pendaftar jika—

- (a) cap perakuan itu mengandung atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi yang berdaftar, atau berkenaan dengannya suatu permohonan bagi pendaftaran telah dibuat, di bawah Petunjuk Geografi 2021 atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi sebelum tarikh permohonan bagi pendaftaran cap perakuan itu; dan

(b) barang-barang yang baginya cap perakuan itu hendak didaftarkan—

(i) sama atau serupa dengan barang-barang yang baginya petunjuk geografi itu didaftarkan atau yang baginya pendaftaran bagi petunjuk geografi itu dimohon; dan

(ii) tidak berasal daripada tempat yang ditunjukkan oleh petunjuk geografi itu.

(3) Subperenggan (2) hendaklah terpakai sama ada atau tidak cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi itu mengandungi atau bersama dengan, tanpa mengira bahasa petunjuk geografi itu dinyatakan dalam cap perakuan itu—

(a) suatu petunjuk bagi tempat asal sebenar barang-barang itu; atau

(b) suatu ungkapan seperti “jenis”, “macam”, “gaya”, “tiruan” atau apa-apa perkataan atau ungkapan yang serupa.

(4) Walau apa pun subperenggan (2), suatu cap perakuan boleh didaftarkan oleh Pendaftar jika permohonan bagi pendaftaran cap perakuan itu telah dibuat dengan suci hati atau cap kolektif itu telah digunakan secara berterusan dengan suci hati dalam perjalanan perdagangan oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik, sama ada—

(a) sebelum tarikh permohonan bagi pendaftaran petunjuk geografi yang berkenaan di Malaysia; atau

(b) sebelum petunjuk geografi yang berkenaan dilindungi di negara asalnya.

(5) Jika suatu permohonan bagi cap perakuan mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi berkenaan dengan wain atau spirit dan cap perakuan itu digunakan atau dihasratkan untuk digunakan berhubung dengan suatu wain atau spirit yang tidak berasal daripada tempat yang ditunjukkan dalam petunjuk geografi, cap perakuan itu tidak boleh didaftarkan oleh Pendaftar, walaupun jika tempat asal sebenar wain atau spirit ditunjukkan atau petunjuk geografi itu digunakan dalam terjemahan atau bersama dengan ungkapan seperti “jenis”, “macam”, “gaya”, “tiruan” atau apa-apa perkataan atau ungkapan yang serupa, tanpa mengira bahasa petunjuk geografi itu dinyatakan dalam cap perakuan itu.

(6) Walau apa pun subperenggan (5), suatu cap perakuan yang mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi berkenaan dengan wain atau spirit boleh didaftarkan oleh Pendaftar jika—

(a) permohonan bagi pendaftaran cap perakuan itu telah dibuat dengan suci hati atau cap perakuan itu telah digunakan secara berterusan dengan suci hati dalam perjalanan perdagangan oleh pemohon atau pendulunya dalam hakmilik, sama ada—

- (i) sebelum permulaan kuat kuasa Akta Petunjuk Geografi 2022 atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi; atau
 - (ii) sebelum petunjuk geografi yang berkenaan dilindungi di negara asalnya; atau
 - (b) permohonan bagi pendaftaran cap perakuan itu mengandungi atau terdiri daripada suatu petunjuk geografi jika petunjuk geografi berkenaan—
 - (i) telah terhenti daripada dilindungi di negara asalnya; atau
 - (ii) tidak lagi digunakan di negara asalnya.”.
- (b) dengan memasukkan selepas perenggan 6 perenggan yang berikut:

“Alasan bangkangan untuk pendaftaran cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi

6A. (1) Sebagai tambahan kepada alasan bangkangan di bawah seksyen 34, pendaftaran cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh dibangkang oleh mana-mana orang yang berkepentingan—

- (a) atas apa-apa alasan di bawah subperenggan 2(1), 2(2) atau 2(5); atau

(b) jika petunjuk geografi itu tidak lagi digunakan di negara asalnya.

(2) Bagi maksud subperenggan (1), “orang yang berkepentingan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022.”;

(c) dengan memasukkan selepas perenggan 9 perenggan yang berikut:

“Pelanggaran cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi

9A. Walau apa pun subseksyen 55(1)(b)(i) tentang tempat asal geografi, seseorang tuan punya berdaftar cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh memulakan apa-apa prosiding bagi pelanggaran di bawah seksyen 56 Akta bagi perbuatan yang terjumlah kepada pelanggaran di bawah seksyen 54 Akta tertakluk kepada subperenggan 2(7) dan perenggan 10B.”;

(d) dengan memasukkan selepas perenggan 10 perenggan yang berikut:

“Pembaharuan dan kemasukan semula cap perakuan berdaftar yang terdiri daripada petunjuk geografi

10A. Sebagai tambahan kepada kehendak di bawah seksyen 39, Pendaftar boleh menghendaki butir-butir tambahan mengikut cara sebagaimana yang ditetapkan bagi maksud memperbaharui atau memasukkan semula pendaftaran cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi yang dikeluarkan dan hendaklah menolak untuk memperbaharui atau memasukkan semula pendaftaran itu jika tuan punya berdaftar tidak memberikan butir-butir tambahan yang dikehendaki.

Pengehadan atas hak yang diberikan oleh cap perakuan berdaftar

10B. Tuan punya berdaftar cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi tidak mempunyai hak—

- (a)* untuk menghalang apa-apa penggunaan dalam perjalanan perdagangan apa-apa komponen individu yang terkandung dalam cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi yang komponen individu itu sama dengan terma yang lazim dalam bahasa umum sebagai nama umum bagi apa-apa barang-barang atau perkhidmatan di Malaysia; atau
 - (b)* untuk memulakan apa-apa prosiding bagi pelanggaran terhadap penggunaan yang sah petunjuk geografi berdaftar yang didaftarkan di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022 atau mana-mana undang-undang bertulis terdahulu yang berhubungan dengan petunjuk geografi.”; dan
- (e)* dengan menggantikan perenggan 12 dengan perenggan yang berikut:

“Alasan ketidaksahan bagi pendaftaran cap perakuan

12. (1) Sebagai tambahan kepada alasan ketidaksahan di bawah seksyen 47—

- (a)* pendaftaran suatu cap perakuan boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas alasan bahawa cap perakuan itu telah didaftarkan dengan melanggar subperenggan 4(1) atau 6(1);
- (b)* pendaftaran suatu cap perakuan yang terdiri daripada petunjuk geografi boleh diisytiharkan tidak sah oleh Mahkamah atas alasan yang berikut:

- (i) cap perakuan itu telah didaftarkan dengan melanggar subperenggan 2(1), 2(2), 2(5) atau perenggan 6A;
- (ii) cap perakuan itu tidak lagi digunakan atau telah terhenti daripada dilindungi di negara atau wilayah asalnya;
- (iii) terdapat kegagalan oleh tuan punya berdaftar untuk menyenggara, di Malaysia, apa-apa aktiviti komersial atau kepentingan berhubung dengan cap perakuan itu, termasuklah pengkomersialan, promosi atau pemantauan pasaran; atau
- (iv) berbangkit daripada kegagalan untuk menyenggara apa-apa aktiviti atau kepentingan komersial berhubung dengan cap perakuan itu, termasuklah pengkomersialan, promosi atau pemantauan pasaran di Malaysia oleh mana-mana pihak yang berkepentingan bagi barang-barang yang dikenal pasti oleh petunjuk cap perakuan berdaftar itu, petunjuk geografi itu telah menjadi nama umum bagi barang-barang itu di Malaysia.

(2) Bagi maksud subperenggan (1), “orang yang berkepentingan” mempunyai erti yang diberikan kepadanya di bawah Akta Petunjuk Geografi 2022.”.

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 OF FIRST AND SECOND SCHEDULES) ORDER 2022

IN exercise of the powers conferred by subsection 161(1) of the Trademarks Act 2019 [*Act 815*], the Minister makes the following order:

Citation and commencement

1. (1) This order may be cited as the **Trademarks (Amendment of First and Second Schedules) Order 2022**.

(2) This Order comes into operation on 18 March 2022.

Amendment of First Schedule

2. The First Schedule to the Trademarks Act 2019 is amended—

(a) in paragraph 3—

(i) by substituting for subparagraph 3(1) the following subparagraph:

“(1) Notwithstanding paragraphs 23(1)(c), 23(4)(a) and 23(4)(b), a collective mark which consists of geographical indication may be registered by the Registrar as a collective mark to designate the geographical origin of the goods or services unless—

(a) the collective mark consists exclusively of an indication which is identical with the term customary in the common language as the common name of any goods or services in Malaysia and registration of the collective mark consisting of geographical indication is sought in relation to those goods or services;

- (b)* the collective mark is not or has ceased to be protected in its country or territory of origin;
 - (c)* the goods or services does not originate in the country, region or locality indicated in subsubparagraph 5(3)(a); or
 - (d)* the use of the collective mark in relation to the goods or services is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin of the goods or services.”;
- (ii) by renumbering the existing subparagraph 3(2) as subparagraph 3(7); and
- (iii) by inserting before the renumbered subparagraph 3(7) the following subparagraphs:

“(2) Notwithstanding subparagraph (1), a collective mark consisting of geographical indication shall not be registered by the Registrar if—

- (a)* the collective mark contains or consists of a geographical indication which is registered, or in respect of which an application for registration has been made, under the Geographical Indications Act 2022 [Act 836] or any previous written law relating to geographical indications before the date of the application for registration of the collective mark; and

(b) the goods for which the collective mark is sought to be registered—

(i) is identical with or similar to the goods for which the geographical indication is registered or for which registration of the geographical indication is sought; and

(ii) does not originate in the place indicated by the geographical indication.

(3) Subparagraph (2) shall apply whether or not the collective mark consisting of geographical indication contains or is accompanied by, irrespective of the language which the geographical indication is expressed in the collective mark—

(a) an indication of the true geographical origin of the goods; or

(b) an expression such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or any similar word or expression.

(4) Notwithstanding subparagraph (2), a collective mark may be registered by the Registrar if the application for the registration of the collective mark had been made in good faith or the collective mark had been used continuously in good faith in the course of trade by the applicant or his predecessor in title, either—

(a) before the date of application for registration of the geographical indication in question in Malaysia; or

- (b) before the geographical indication in question is protected in its country of origin.

(5) Where an application of a collective mark contains or consists of a geographical indication in respect of wine or spirit and the collective mark is used or intended to be used in relation to a wine or spirit not originating from the place indicated in the geographical indication, the collective mark shall not be registered by the Registrar, even if the true origin of the wine or spirit is indicated or the geographical indication is used in the translation or accompanied by any expression such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or any similar word or expression, irrespective of the language the geographical indication is expressed in the collective mark.

(6) Notwithstanding subparagraph (5), a collective mark that contains or consists of a geographical indication in respect of wine or spirit may be registered by the Registrar if—

- (a) the application for the registration of the collective mark had been made in good faith or the collective mark had been used continuously in good faith in the course of trade by the applicant or his predecessor in title, either—
 - (i) before the commencement of the Geographical Indications Act 2022 or any previous written law relating to geographical indications; or

(ii) before the geographical indication in question is protected in its country of origin; or

(b) the application for the registration of the collective mark contains or consists of a geographical indication if the geographical indication in question—

(i) has ceased to be protected in its country of origin; or

(ii) has fallen into disuse in its country of origin.”.

(b) by inserting after paragraph 6 the following paragraph:

“Grounds of opposition for registration of collective mark consisting of geographical indication

6A. (1) In addition to the grounds of opposition under section 34, the registration of a collective mark consisting of geographical indication may be opposed by any interested person—

(a) on any ground under subparagraph 3(1), 3(2) or 3(5); or

(b) if the geographical indication has fallen into disuse in its country of origin.

(2) For the purposes of subparagraph (1), “interested person” has the meaning assigned to it under the Geographical Indications Act 2022.”;

(c) by inserting after paragraph 8 the following paragraph:

“Infringement of collective mark consisting of geographical indication

8A. Notwithstanding subsection 55(1)(b)(i) on geographical origin, a registered proprietor of collective mark consisting of geographical indication may institute any proceedings for infringement under section 56 of the Act for acts amounting to infringement under section 54 of the Act subject to subparagraph 3(7) and paragraph 10.”;

(d) by inserting after paragraph 9 the following paragraph:

“Renewal and restoration of registered collective mark consisting of geographical indication

9A. In addition to the requirements under section 39, the Registrar may require additional particulars in the manner as prescribed for the purposes of renewing or restoring removed registration of collective mark consisting of geographical indication and shall refuse to renew or restore the registration if the registered proprietor does not furnish the additional particulars required.”;

(e) in paragraph 10—

- (i) by renumbering the existing paragraph as subparagraph (1); and
- (ii) by inserting after the renumbered subparagraph (1) the following subparagraph:

“(2) A registered proprietor of collective mark consisting of geographical indication does not have the right—

- (a) to prevent any use in the course of trade any individual component contained in the collective mark consisting of geographical indication where the individual component is identical to a term customary in the common language as the common name of any goods or services in Malaysia; or
 - (b) to institute any proceedings for infringement against the lawful use of a registered geographical indication registered under the Geographical Indications Act 2022 or any previous written law relating to geographical indications.”; and
- (f) by substituting for paragraph 12 the following paragraph:

“Grounds of invalidity for registration of collective mark

12. (1) In addition to the grounds of invalidity under section 47—

- (a) the registration of a collective mark may be declared invalid by the Court on the ground that the collective mark was registered in breach of subparagraph 4(1) or 6(1);
- (b) the registration of a collective mark consisting of geographical indication may be declared invalid by the Court on the following grounds:
 - (i) the collective mark was registered in breach of subparagraph 3(1), 3(2), 3(5) or paragraph 6A;

- (ii) the collective mark has fallen into disuse or has ceased to be protected in its country or territory of origin;
- (iii) there has been a failure by a registered proprietor to maintain, in Malaysia, any commercial activity or interest in relation to the collective mark, including commercialisation, promotion or market monitoring; or
- (iv) in consequence of the failure to maintain any commercial activity or interest in relation to the collective mark, including commercialisation, promotion or market monitoring in Malaysia by any interested person of goods identified by the registered collective mark, the geographical indication has become the common name of those goods in Malaysia.

(2) For the purposes of subparagraph (1), “interested person” has the meaning assigned to it under the Geographical Indications Act 2022.”.

Amendment of Second Schedule

3. The Second Schedule to the Trademarks Act 2019 is amended—

(a) in paragraph 2—

- (i) by substituting for subparagraph 2(1) the following subparagraph:

“(1) Notwithstanding paragraphs 23(1)(c), 23(4)(a) and 23(4)(b), a certification mark which consists of geographical indication may be registered by the Registrar as a certification mark to designate the geographical origin of the goods or services unless—

- (a) the certification mark consists exclusively of an indication which is identical with the term customary in the common language as the common name of any goods or services in Malaysia and registration of the certification mark consisting of geographical indication is sought in relation to those goods or services;
- (b) the certification mark is not or has ceased to be protected in its country or territory of origin;
- (c) the goods or services does not originate in the country, region or locality indicated in subsubparagraph 5(3)(a); or
- (d) the use of the certification mark in relation to the goods or services is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin of the goods or services.”;

- (ii) by renumbering the existing subparagraph 2(2) as subparagraph 2(7); and
- (iii) by inserting before the renumbered subparagraph 2(7) the following subparagraphs:

“(2) Notwithstanding subparagraph (1), a certification mark consisting of geographical indication shall not be registered by the Registrar if—

(a) the certification mark contains or consists of a geographical indication which is registered, or in respect of which an application for registration has been made, under the Geographical Indications Act 2022 or any previous written law relating to geographical indications before the date of application for registration of the certification mark; and

(b) the goods for which the certification mark is sought to be registered—

(i) is identical with or similar to the goods for which the geographical indication is registered or for which registration of the geographical indication is sought; and

(ii) does not originate in the place indicated by the geographical indication.

(3) Subparagraph (2) shall apply whether or not the certification mark consisting of geographical indication contains or is accompanied by, irrespective of the language which the geographical indication is expressed in the certification mark—

- (a) an indication of the true geographical origin of the goods; or
- (b) an expression such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or any similar word or expression.

(4) Notwithstanding subparagraph (2), a certification mark may be registered by the Registrar if the application for the registration of the certification mark had been made in good faith or the certification mark had been used continuously in good faith in the course of trade by the applicant or his predecessor in title, either—

- (a) before the date of application for registration of the geographical indication in question in Malaysia; or
- (b) before the geographical indication in question is protected in its country of origin.

(5) Where an application of a certification mark contains or consists of a geographical indication in respect of wine or spirit and the certification mark is used or intended to be used in relation to a wine or spirit not originating from the place indicated in the geographical indication, the certification mark shall not be registered by the Registrar, even if the true origin of the wine or spirit is indicated or the geographical indication is used in the translation or accompanied by any expression such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or any similar word or expression, irrespective of the language the geographical indication is expressed in the certification mark.

(6) Notwithstanding subparagraph (5), a certification mark that contains or consists of a geographical indication in respect of wine or spirit may be registered by the Registrar if—

(a) the application for the registration of the certification mark had been made in good faith or the certification mark had been used continuously in good faith in the course of trade by the applicant or his predecessor in title, either—

(i) before the commencement of the Geographical Indications Act 2022 or any previous written law relating to geographical indications; or

(ii) before the geographical indication in question is protected in its country of origin; or

(b) the application for the registration of the certification mark contains or consists of a geographical indication if the geographical indication in question—

(i) has ceased to be protected in its country of origin; or

(ii) has fallen into disuse in its country of origin.”.

(b) by inserting after paragraph 6 the following paragraph:

“Grounds of opposition for registration of certification mark consisting of geographical indication

6A. (1) In addition to the grounds of opposition under section 34, the registration of a certification mark consisting of geographical indication may be opposed by any interested person—

(a) on any ground under subparagraph 2(1), 2(2) or 2(5); or

(b) if the geographical indication has fallen into disuse in its country of origin.

(2) For the purposes of subparagraph (1), “interested person” has the meaning assigned to it under the Geographical Indications Act 2022.”;

(c) by inserting after paragraph 9 the following paragraph:

“Infringement of certification mark consisting of geographical indication

9A. Notwithstanding subsection 55(1)(b)(i) on geographical origin, a registered proprietor of certification mark consisting of geographical indication may institute any proceedings for infringement under section 56 of the Act for acts amounting to infringement provided under section 54 of the Act subject to subparagraph 2(7) and paragraph 10B.”;

(d) by inserting after paragraph 10 the following paragraphs:

“Renewal and restoration of registered certification mark consisting of geographical indication

10A. In addition to the requirements under section 39, the Registrar may require additional particulars in the manner as prescribed for the purposes of renewing or restoring removed registration of certification mark consisting of geographical indication and shall refuse to renew or restore the registration if the registered proprietor does not furnish the additional particulars required.

Limitation on rights given by registered certification marks

10B. A registered proprietor of certification mark consisting of geographical indication does not have the right—

- (a) to prevent any use in the course of trade any individual component contained in the certification mark consisting of geographical indication where the individual component is identical to a term customary in the common language as the common name of any goods or services in Malaysia; or
- (b) to institute any proceedings for infringement against the lawful use of a registered geographical indication registered under the Geographical Indications Act 2022 or any previous written law relating to geographical indications.”; and

(e) by substituting for paragraph 12 the following paragraph:

“Grounds of invalidity for registration of certification mark

12. (1) In addition to the grounds of invalidity under section 47—

- (a) the registration of a certification mark may be declared invalid by the Court on the ground that the certification mark was registered in breach of subparagraph 4(1) or 6(1);
- (b) the registration of a certification mark consisting of geographical indication may be declared invalid by the Court on the following grounds:

 - (i) the certification mark was registered in breach of subparagraph 2(1), 2(2), 2(5) or paragraph 6A;
 - (ii) the certification mark has fallen into disuse or has ceased to be protected in its country or territory of origin;
 - (iii) there has been a failure by a registered proprietor to maintain, in Malaysia, any commercial activity or interest in relation to the certification mark, including commercialisation, promotion or market monitoring; or
 - (iv) in consequence of the failure to maintain any commercial activity or interest in relation to the certification mark, including commercialisation, promotion or market monitoring in Malaysia by any interested person of goods identified by the registered certification mark, the geographical indication has become the common name of those goods in Malaysia.

(2) For the purposes of subparagraph (1), “interested person” has the meaning assigned to it under the Geographical Indications Act 2022.”.

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